



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

"LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"



T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ADRIANA SANTA CARBAJAL AVILA



ASESOR: LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO

MEXICO, DISTRITO FEDERAL 2004



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Agradezco a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO y en especial a la FACULTAD DE DERECHO por darme la oportunidad de aspirar a una formación profesional, en la que tuve la fortuna de tener profesores que con un admirable compromiso y dedicación compartieron conmigo sus conocimientos sin recelo alguno.

A MIS PADRES.

Catarina Ávila Cruz y Pedro Carbajal Araujo, por sus cuidados, su amor, su dedicación, su confianza y su apoyo, ya que gracias a ello he logrado esta meta, convencida de que les estaré eternamente agradecida.

A MIS HERMANOS.

Silvia, Heriberto, José y Carlos por su cariño, su apoyo y su paciencia, ya que ustedes han hecho que mi vida sea agradable y sencilla.

A TODOS MIS AMIGOS

Por haberme brindado la oportunidad de compartir con ustedes angustias, alegrías y desvelos, encontrando además un apoyo para superarme, tanto en mi vida académica como personal.

INDICE

Introducción

CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	3
A. Concepto	4
B. Invenciones	9
a) Patentes	9
b) Modelos de utilidad	12
c) Diseños Industriales	13
d) Esquema de trazado de circuitos integrados	14
C. Signos distintivos	17
a) Marcas	17
b) Avisos comerciales	26
c) Nombres comerciales	27
d) Denominaciones de origen	29
2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	32
a) Declaración administrativa de Nulidad	44
b) Declaración Administrativa de Caducidad	49
c) Declaración Administrativa de cancelación	53
d) Denuncia de Infracción Administrativa	56

**CAPITULO SEGUNDO
LA SEPLETORIEDAD DE LEYES**

A. Concepto	61
B. Reglas para que opere	63
C. El Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento jurídico supletorio a la Ley de la Propiedad Industrial.	72

**CAPITULO TERCERO
LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA**

A. Concepto	93
B. Naturaleza Jurídica	95
C. Causales de caducidad	96
a) Transacción	96
b) Allanamiento	96
c) Desistimiento	96
d) Caducidad de la instancia	97
D. La declaración de caducidad y sus efectos	98
E. Interrupción de la caducidad de la instancia por falta de actividad procesal	98
F. La caducidad de la instancia en el Código Federal de Procedimientos Civiles	99
G. Casos específicos en donde se declara la caducidad de la instancia por el IMPI	100
H. Inaplicabilidad de la caducidad de la instancia por falta de actividad procesal en los procedimientos administrativos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.	100
I. Criterio tomado por autoridades judiciales que hayan revisado las decisiones del IMPI.	102

INTRODUCCIÓN

La caducidad de la instancia por falta de actividad procesal es una institución jurídica contemplada en la fracción IV del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial y se le ha concebido como una sanción para las partes dentro de un proceso por no realizar acto procesal alguno dentro de un plazo determinado. De igual manera, dicha figura supone que las partes han abandonado sus pretensiones, siendo lo más recomendable dar por terminada una controversia en forma anticipada y sin que se proceda al dictado de una resolución que verse sobre las cuestiones de fondo planteadas por las partes en el proceso.

Es así como la institución en comento se ha convertido en una salida comúnmente usada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para terminar el rezago en materia de dictado de resoluciones, toda vez que tomando como base la aplicación del Código Federal adjetivo, dicha autoridad ha declarado la caducidad de varios procedimientos arguyendo la falta de actividad procesal de las partes en un lapso mayor a un año y, en consecuencia se abstiene de entrar al estudio del fondo del asunto, ha dejado en estado de indefensión a varios promoventes.

Así, el propósito del presente trabajo es demostrar que la aplicación de la figura de caducidad prevista en el Código Federal de Procedimientos Civiles es indebida en tratándose de los procedimientos administrativos que se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues desde el punto de vista netamente jurídico, si dicha institución jurídica no está contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, ésta no puede ser aplicada en aras de una supletoriedad cuya primera regla fundamental es que en la normatividad que pretende suplirse exista la figura jurídica de que se trate, lo cual en el caso a estudio no acontece.

Ahora bien, desde el punto de vista práctico no es válido que la autoridad se valga de este tipo de instituciones procesales a fin de reducir su carga de trabajo

mediante la extinción de procedimientos que se encuentren en trámite toda vez que cada uno de los procedimientos administrativos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial son de carácter sumario por lo que no es responsabilidad de las partes la tardanza en el dictado de la resolución correspondiente.

Por otro lado y a fin de tratar adecuadamente el tema a estudio, en primer lugar se analizarán los conceptos fundamentales de la propiedad industrial, haciendo un estudio breve acerca de todos y cada uno de los procedimientos administrativos que se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, en el segundo capítulo se analizarán los antecedentes legislativos de dicha institución procesal en la legislación marcaría.

El capítulo tercero tiene por objeto estudiar las figuras de la supletoriedad de leyes y la caducidad procesal a fin de demostrar que en el caso que nos ocupa es indebida la aplicación supletoria de aquella a los procedimientos contenciosos que se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial pertenece a la rama conocida como propiedad intelectual, la cual comprende tanto a las obras del espíritu, como a aquellas creaciones nuevas y signos distintivos aplicados a la industria y al comercio.

El autor Rafael de Pina, define a la propiedad intelectual como “una especie de propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artística e industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza”.¹

Por otro lado, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para poder definir a la propiedad intelectual hace referencia a sus componentes, los cuales son; los derechos de autor, las creaciones nuevas, y los signos distintivos.

Teniendo en cuenta el concepto de propiedad, como aquel derecho de goce y disposición que una persona ejerce sobre bienes determinados, podemos decir que la propiedad intelectual resulta ser aquel derecho que ejerce un individuo sobre bienes incorpóreos como lo son las creaciones artísticas (derechos de autor), las creaciones nuevas y los signos distintivos.

¹ DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, 21ª Edición, México 1995, Pág. 1052.

Resulta de interés aclarar, que la idea de propiedad sobre bienes inmateriales no siempre ha sido aceptada, en un principio se sostuvo que al ser un derecho real, sólo podía recaer sobre bienes corpóreos, aunado al hecho de que quienes sostenían esa postura argumentaban que no existía una relación directa entre el supuesto propietario y el bien inmaterial.

Por otro lado, otra corriente pretendía considerar a la propiedad intelectual como un derecho sobre sus creaciones y signos distintivos frente a terceros, en el sentido de que ningún tercero podría imitarlos o usurparlos.

Con la aparición de la teoría de los derechos intelectuales de Piccard que se introduce a los derechos personales, admitiendo que de las creaciones del espíritu derivaban una determinada clase de derechos cuya negociación resultaba imposible.

El tratamiento que la propiedad intelectual recibe en la actualidad nos permite afirmar que efectivamente se trata de una modalidad del derecho de propiedad, en atención a que su titular puede transmitir sus derechos, gravarlos, licenciarlos, así como de impedir que terceros los usurpen y exploten sin su autorización, por lo que resulta aceptable hablar de un derecho de propiedad sobre bienes inmateriales.

A. Concepto.

La propiedad industrial, ha sido definida de muchas formas, encontramos que para el Doctor Rangel Medina se trata de "un privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios".²

² RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual. Ed. Mc GRAW-HILL, México 1999, Pág. 2.

Por otra parte, para Juan Palomar de Miguel, la propiedad industrial “es la que adquiere un inventor, fabricante, etc, sobre un producto o artículo cuya fabricación se reserva en exclusiva.”³

El licenciado Antonio de Ibarrola, sostiene que la propiedad industrial es “aquella propiedad que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales” agregando que “evidentemente es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre cosas; aquella recae sobre productos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido.”⁴

Finalmente, Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho, define a la propiedad industrial como “una manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la Legislación competente.”⁵

También podemos encontrar el concepto de la propiedad industrial en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, el cual en su artículo 1º, inciso 2,3, y 4 establece lo siguiente:

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

Inciso 2.- La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

³ PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, Ed. Mayo 1981, Pág.,1093.

⁴ DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, Ed. Porrúa, México 1981, Pág. 457.

⁵ DE PINA VARA, Rafael, Ob.cit., p 423.

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

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

Aún cuando este artículo no define en sí mismo a la propiedad industrial, sino que enumera las figuras que quedan comprendidos dentro de ésta rama del Derecho pensamos que nos puede dar una idea clara de aquello que abarca.

Finalmente, tampoco la actual Ley de la Propiedad Industrial, en vigor a partir de 1º de octubre de 1994, tras la reforma de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, nos brinda una definición de lo que es la propiedad industrial, sin embargo, en su artículo 2º establece su objeto de la siguiente forma:

Artículo 2

Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y

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

En cuanto a su objeto, podemos decir que la finalidad de la propiedad industrial es incrementar el acervo técnico y tecnológico fomentando la sana competencia de los concurrentes al mercado.

Por otra parte, es importante resaltar que los derechos de propiedad industrial, e intelectual en general, no constituyen monopolios, sino que, por el contrario, encuentran su fundamento en la misma Constitución.

La Ley de la Propiedad Industrial, y las figuras jurídicas que regula, tiene su fundamento jurídico en los artículos 28, 89 fracción XV y 73 fracción X, de la Constitución.

El artículo 28 Constitucional en su primer párrafo establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas,

los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Asimismo, dispone que el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Sin embargo, en su párrafo noveno establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Lo anterior nos deja ver con toda claridad, que la propiedad intelectual, derechos de autor, creaciones nuevas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales no constituyen monopolios, sin embargo, no encontramos esa claridad al referirnos a los signos distintivos que realmente no son, ni obras, ni inventos.

En este orden de ideas se podría pensar que la protección otorgada a los signos distintivos contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Magna. Sin embargo, no solo ha sido generalmente aceptada dicha protección, sino que además algunos consideran que el propio artículo 28 de la Constitución es su fundamento legal.

Por otra parte, el artículo 89, fracción XV de nuestra Constitución, que establece cuales son las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, contempla de forma expresa los derechos de propiedad industrial relativos a la rama de las creaciones nuevas, pero no a la de los signos distintivos, e inclusive excluyendo a los derechos de autor, al establecer:

ARTÍCULO 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

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

Como se puede desprender de la lectura anterior, el Presidente de la República solamente está facultado para otorgar privilegios respecto de descubrimientos, invenciones y perfecciones, dentro de las cuales no se pueden entender incluidos a los derechos de autor.

Asimismo, la fracción X del artículo 73 Constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo se incluye a la propiedad industrial, por lo que el Congreso Federal es quien dicta la Legislación en materia de propiedad industrial. Sin embargo, cabe preguntarnos si los derechos de autor se encuentran relacionados con el comercio o no.

Sin embargo, para especialistas en la materia, como lo es el Doctor Rangel Medina, es el propio artículo 28 de la Constitución Política mexicana en el que tiene la justificación de la propiedad intelectual, incluidos los signos distintos y los derechos de autor.

B. Invenciones.

La propiedad industrial se compone de tres grandes grupos de instituciones, siendo el primero de estos grupos el integrado por las creaciones nuevas, que comprende las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los hoy extintos, en su mayoría, certificados de invención, los secretos industriales, las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados, recientemente incorporados a nuestro sistema jurídico.

a. Patentes

La patente puede definirse como el título que otorga el Estado el cual permite al inventor, o a sus causahabientes, explotar de modo exclusivo y temporal un invento, previo cumplimiento de las condiciones para la patentabilidad

establecidas de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que ella constituya un monopolio.

El Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, otorga un privilegio especial y temporal a los autores de invenciones, por medio del cual tienen, el derecho de explotación exclusiva del invento patentado, por un periodo de tiempo determinado, así como de impedir que terceras personas fabriquen, vendan, ofrezcan en venta, importen o usen el producto o proceso patentado sin su consentimiento.

El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial define lo que es considerado como una invención, en los siguientes términos:

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

Cualquier invención, que pretenda ser patentada, debe reunir determinados requisitos para su patentabilidad que han sido aceptados por la doctrina e incorporados a la legislación aplicable. Así la Ley de la Propiedad Industrial requiere que las invenciones cuya patente se pretenda sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

La novedad se refiere a que la invención no radique en el estado de la técnica, esto es que no haya sido divulgada al público, con anterioridad a la solicitud de su patente. La legislación mexicana prevé un plazo de un año después de que haya sido divulgada la invención para solicitar la patente correspondiente, sin que por ese sólo hecho se pierda la novedad.

El hecho de que la invención resulte de una actividad inventiva, conlleva que no solo debe presentarse una invención novedosa sino que también debe

demostrarse que su descubrimiento se debió a determinados procedimientos o a la experimentación.

Finalmente, la invención a efecto de ser patentable debe ser susceptible de una aplicación industrial, esto es, debe tener la posibilidad de ser utilizada en la industria con alguna finalidad práctica.

La temporalidad que se otorga para la explotación de la patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, durante la cual existe la obligación de explotar el invento patentado so pena de que caduque.

Por lo anterior, el titular de la patente tiene la obligación de explotarla, ya sea de forma directa, o bien a través de un usuario con autorización que, en todo caso, debe estar inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de una patente el plazo de cuatro años a partir de que se presenta la solicitud de patente, o de tres a partir de su concesión, lo que ocurra más tarde, para que la explote, ya que si transcurridos dichos plazos la patente no se explota cualquiera podrá solicitar una licencia obligatoria.

Una vez solicitada una licencia obligatoria respecto de una patente, su titular podrá concederla o bien contar con un año más para iniciar su explotación, dicho plazo de un año se computara a partir de la fecha en la que se le notifique de forma personal la solicitud de licencia obligatoria.

Una vez transcurrido el plazo referido, si el titular de la patente sigue sin explotarla, el Instituto otorgara la licencia obligatoria siempre y cuando el solicitante cuente con la capacidad técnica y económica para realizar la explotación de la invención patentada.

Por otra parte, el otorgamiento de una licencia obligatoria no libera al titular de su obligación de explotarla, ya sea de forma directa o a través de un tercero que cuente con una licencia voluntaria inscrita ante el Instituto, ya que de lo contrario si, transcurridos dos años a partir del otorgamiento de la licencia de uso obligatorio, no la explota, el referido organismo podrá declarar administrativamente su caducidad.

Aquel a quien le haya sido otorgada una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente licenciada dentro de los dos años siguientes a su concesión ya que de lo contrario se revocara la licencia, de oficio o bien a petición de parte interesada.

Por último, tanto el titular, como aquel a quien se otorgó una licencia de uso obligatorio, se encuentran eximidos de la obligación de explotar la patente en caso de que demuestren que existen causas justificadas que se los impidan.

b. Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad son definidos por Rangel Medina como "las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente aplicable para su uso o aplicación".⁶

Por otro lado la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 28 considera modelos de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que la integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

⁶RANGEL MEDINA, David, Ob. cit. Pag 47.

Los modelos de utilidad para su protección se deben registrar una vez que cumplan los requisitos de registrabilidad (que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial).

El registro tiene un plazo de vigencia de diez años improrrogables, contados a partir del momento de presentación de la solicitud ante el IMPI, durante la cual su titular cuenta con el derecho exclusivo para explotar el modelo de utilidad, impedir a terceras personas que lo fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta, usen, o importen, así como el derecho para cederlo u otorgar licencias de explotación.

Para los modelos de utilidad son aplicables las disposiciones referentes a las patentes.

c. Diseños Industriales

Los diseños Industriales comprenden a los dibujos industriales y a los modelos industriales, los cuales son registrables siempre y cuando sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, considerándose como nuevo cuando difiera en grado significativo de otros diseños ya registrados.

El artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a los diseños industriales nos proporciona el concepto de cada una de sus variantes en los términos siguientes:

ARTÍCULO 32.- Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

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

Del artículo anterior podemos desprender que la diferencia esencial que existe entre el dibujo y el modelo industrial radica en que, el primero es una invención en planos, lineal, mientras que el segundo es un objeto tridimensional que ocupa un espacio determinado.

Por otro lado, es importante señalar que, los dibujos, como los modelos industriales, no cumplen con una función distintiva sino ornamental, ya que de lo contrario estaríamos ante una marca innominada o tridimensional. Asimismo, el modelo industrial tampoco cumple con ninguna función práctica pues entonces estaríamos frente a una invención patentable o un modelo de utilidad.

La vigencia del registro de los Diseños Industriales es de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

Al igual que a los modelos de utilidad, a los diseños industriales también les resultan aplicables las disposiciones que contiene la Ley de la Propiedad Industrial para las patentes.

d. Esquema de trazado de circuitos integrados.

Esta figura fue incorporada a nuestro sistema jurídico el primero de enero de 1998, fecha en la que entro en vigor el Decreto por el que se reformo y adicono la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, para incluir diez artículos que contemplan lo que es un esquema de trazado de circuitos integrados, y su protección.

Un esquema de trazado de circuitos integrados consiste en la disposición tridimensional y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Por su parte, un circuito integrado es un producto en el que los elementos, y alguna o todas las interconexiones, forma parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que éste destinado a realizar una función electrónica.

Asimismo, nuestro ordenamiento legal protege al diseño, o esquema de trazado de circuito integrado, y no al integrado propiamente. Lo cual quiere decir que la materia del registro no es el producto terminado o ensamblado, sino más bien el diseño correspondiente cuyo registro deberá ser solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La protección de un esquema de trazado de circuitos integrados se obtiene mediante el registro de la topografía correspondiente, para lo cual es necesario que cumpla con algunas condiciones de registrabilidad como son la originalidad y la novedad absoluta.

La primera de estas condiciones se refiere a que el esquema de trazado de circuitos integrados sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Es importante destacar que la fecha respecto de la cual se determina la originalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, de un esquema de trazado es la de su creación y no así la de su presentación a registro.

Por otra parte, el esquema de trazado cuyo registro se solicite deberá ser novedoso, entendiendo por ello que el mismo no haya sido comercialmente explotado, no solo en México, sino en ninguna parte del mundo.

A lo anterior, la propia ley establece una excepción que permite el registro de un esquema de trazado, que ya ha sido comercialmente explotado de manera ordinaria por primera vez, siempre y cuando se presente la solicitud de registro dentro de los dos años siguientes a la fecha en que haya dado la explotación.

Por otra parte, el Decreto que incorporo la figura del esquema de trazado y su protección estableció la prohibición de registrar cualquier diseño que hubiere sido explotado con anterioridad al 1º de enero de 1998, fecha de entrada en vigor del referido Decreto, o lo que es lo mismo, solo permite la presentación a registro de aquellos esquemas de trazado cuya comercialización hubiere iniciado a partir de la fecha en comento.

Para la obtención de un registro de esquemas de trazado de circuitos integrados se seguirá un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se encuentra regulado, por remisión expresa de la ley, por las normas que rigen la tramitación y concesión de las patentes y los registros de diseños industriales.

El registro de un esquema de circuitos integrados tiene una duración de diez años improrrogables, después de los cuales el esquema pasara al dominio público y podrá ser explotado libremente por cualquiera.

Ahora bien, por lo que se refiere a los derechos del titular de un registro de esquema de trazado de circuitos integrados, los mismos se traducen en la facultad de gravar, enajenar o licenciar el registro, actos todos que deben ajustarse a la legislación común y a las disposiciones contenidas en la ley para éstos en relación con las patentes y registros de invenciones, mismos deberán ser inscritos ante el Instituto para producir efectos frente a terceros.

Asimismo, podrá perseguir a aquellos terceros que, sin su autorización, reproduzcan, parcial o totalmente, importen, vendan o distribuyan un esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido, o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido.

Encontramos que el titular de un registro de esquema de trazado también debe cumplir con determinadas obligaciones a efecto de conservar su registro y poder oponerlo frente a terceros.

De esta forma se encuentra obligado a utilizar las leyendas obligatorias establecidas en la ley, a saber una "M" o "T" en un círculo, a efecto de oponer su registro frente a terceros, poder solicitar medidas provisionales, cobrar daños y perjuicios, y ejecutar cualquier otra acción de carácter civil o penal.

Por otra parte, la ley establece el pago de anualidades para la conservación del registro de un esquema de trazado, las cuales deben ser cubiertas por su titular so pena de que caduque el registro, a no ser que su titular pague dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia, la tarifa por rehabilitación y la anualidad omitida más sus recargos.

c. Signos distintivos.

Otro grupo que integra la propiedad industrial es el de los signos distintivos, en el cual encontramos a las marcas, los nombres y avisos comerciales y de las denominaciones de origen.

a) Marcas.

La doctrina tiene varias definiciones de los que son las marcas.

Desde el punto de vista jurídico de Yves Saint Gal la marca es "un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos o servicios de los de la competencia"⁷, en cuanto al punto de vista económico para este mismo autor "Un signo que tiene a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía"⁸.

La OMPI ha definido a la marca como un signo visible, protegido por un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras.

El licenciado Jaime Álvarez Soberanis, establece que una marca "es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros".⁹

Por otra parte, para Rangel Medina, se define como " el signo de que se valen los industriales, comerciales y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".¹⁰

Para Renato Corrado la marca es "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicio con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se halla en el mercado".¹¹

En la legislación mexicana, la vigente Ley de la Propiedad Industrial es sus artículos 87 y 88 establece que es una marca, y quienes pueden hacer uso de la misma.

⁷ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México 1985, Pág. 143.

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo, Aspectos Jurídicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos. Documento PJ/92, Ginebra, 1º de Junio de 1975, Pág. 3

⁹ ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia Tecnológica, Ed. Porrúa 1ª edición, México, 1979, Pág. 54.

¹⁰ RANGEL MEDINA, David, Ob. cit., Pág. 62.

¹¹ RENATO CORRADO. La Marchi Del Prodotti E Del Servizio. Unione Tipografico Editrice, Torinese, Torino (Italia). 1972. Pág. 34.

Artículo 87.-Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

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

De la lectura del transcrito artículo 87 se depende que existan diversos tipos de marcas en atención a sus titulares, y a los fines a los cuales se van a destinar dichos signos distintivos, existiendo en consecuencia marcas de fábrica, de comercio y de servicios, dependiendo de lo que su titular pretende distinguir con ellas.

Encontramos que las marcas de fábrica son aquellas que se destinan a distinguir los productos que elabora su titular de aquellos que son elaborados por sus competidores, mientras que las marcas de servicios tienen como finalidad distinguir los servicios que presta su titular de los prestados por sus competidores, y finalmente las marcas de comercio son las que usa una persona para distinguir los productos que comercializa, es decir, pone a disposición del público consumidor, de aquellos que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, el contenido del artículo 88 de la ley de la materia nos proporciona la principal función que tiene una marca, a saber, la de distinguir productos y servicios de los demás que concurren en el mercado, por lo que uno de los requisitos *sine qua nos* para que proceda el registro de una marca es que sea suficientemente distintiva. Esta característica de las marcas tiene como finalidad el que las mismas sean susceptibles de identificar los productos o servicios a los que se apliquen, y de esta forma proteger, tanto al titular de la marca, como al público

consumidor, quien en la mayoría de las ocasiones no lleva a cabo un análisis exhaustivo de las marcas que amparan los productos que adquiere.

Existe Jurisprudencia al respecto, por lo que de forma ilustrativa se enuncian algunos de los criterios a los que deben atender las autoridades al momento de analizar si una marca puede o no ser registrada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha sustentado la tesis que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen XXIX, mayo de 1971, Sexta parte, Página 37 y que Textualmente dice:

"MARCAS, EXAMEN DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSIÓN.- cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, es decir, a las ideas que se sugieren, examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que pueden producir entre el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere".

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha sustentado la misma opinión, como puede constatarse en la Tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen VII, julio de 1969, Sexta Parte, Página 61 y que a la letra dice:

"MARCA, NEGACIÓN DE REGISTRO.- POR CONFUSIÓN.- Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la

Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser necesariamente diversas y no idénticas. De modo que debe, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente toda posibilidad de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esa marca pueden presentar diferencias y parecer distintas, dado que en el uso común y avista de tales diferencias, si apreciadas en su conjunto se prestaran a confusión, debe negarse el registro de una de ellas".

Por otro lado, en nuestra legislación se reconoce como marcas a las denominaciones, a las figuras visibles y a las formas tridimensionales, de lo que se desprende que las marcas, en atención a su composición pueden clasificarse en nominativas, cuando se componen de una palabra o frase, innominadas o figurativas cuando se forman de dibujos o combinaciones de colores, mixtas, cuando contienen palabras, y figuras y tridimensionales cuando la marca consiste en una forma que contenga volumen como por ejemplo botellas, envases, etc.

Por lo que, es importante apuntar el hecho de que las marcas se deben registrar en relación con los productos o servicios que se pretendan distinguir de los de su misma especie, surgiendo así uno de los principios de la marca, a saber, el de especialidad.

En efecto, una marca debe ser sometida a registro indicando los productos o servicios que con ella se pretenden amparar, para lo cual se debe atender a la clasificación de productos y servicios contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que establece 34 clases para productos y 8 clases para servicios, y que constituye una reproducción de lo dispuesto en el Tratado de Niza.

De lo anterior se desprende la posibilidad de que una misma marca pueda ser registrada por distintos titulares, siempre y cuando tengan por objeto distribuir

productos o servicios diferentes. La razón de ello estriba en el hecho de que al aplicarse dos o más registros marcarios a productos o servicios diferentes. La razón de ello estriba en el hecho de que al aplicarse dos o más registros marcarios a productos o servicios de naturaleza diversa no existe la posibilidad de que induzcan al público consumidor al error, en virtud de que no compiten entre sí, y mas aún quizá ni siquiera concurren en el mismo mercado.

Sin embargo, existe una excepción al referido principio de especialidad constituida por la denominada marca notoria que, en términos de lo dispuesto por el artículo 90 fracción XV de nuestra legislación, es aquella que es conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio nacional, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

En este orden de ideas, cuando una marca resulta ser conocida por un determinado sector comercial o del público como resultado de las actividades comerciales publicitarias de su titular nuestra legislación rompe con el principio de especialidad para poder brindarle una protección más adecuada.

De tal suerte, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece, en su fracción XV, la prohibición de registrar como marca una denominación, signo o figura susceptible de engañar al público consumidor o que pueda inducirlo al error, por tratar de imitar a otras marcas consideradas por la autoridad competente como notoriamente conocidas, esta prohibición existe también cuando la parte esencial de la marca que se pretende registra constituya una imitación de otra notoriamente conocida susceptible de crear confusión, sin importar si se aplica a los mismos o similares productos, ya que la protección que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a la marca notoriamente conocida es una excepción al principio de especialidad.

Sin embargo, el problema radica en determinar si una marca es o no notoriamente conocida en nuestro país y en la forma de comprobarlo.

Si nos apegamos a la disposición legal, encontraremos que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien estima si una marca es notoriamente conocida en nuestro país o no, lo que nos permite pensar que a efecto de que proceda el supuesto de no registrabilidad de una marca propuesta a registro contenido en la fracción XV del citado artículo 90, la marca notoriamente conocida deberá haber sido declarada como tal por el Instituto, con anterioridad al estudio de fondo de la marca propuesta a registro.

Para que la autoridad pueda negar una solicitud de registro, con fundamento en la existencia de identidad o semejanza entre la marca propuesta a registro y otra que sea estimada notoriamente conocida, necesariamente debe existir una declaración por parte del Instituto en la que se decrete que la misma es notoriamente conocida en México. Sin embargo, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial, ni en su Reglamento, disposición alguna que regule el procedimiento mediante el cual se determinará si una marca es o no notoriamente conocida, ni los requisitos que debe cumplir para ser considerada como tal.

En lo referente a los derechos y obligaciones del titular de un registro de marca, nuestra legislación prevé la obligación de que el titular de un registro marcario, o bien un tercero que tenga concedida licencia de uso inscrita ante el Instituto, la use en el territorio nacional, tal y como fue registrada, o bien con variaciones que no alteren su distintividad, en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue concedida y que dicho uso no sea interrumpido por más de tres años.

En este sentido han sido varias las interpretaciones que el Instituto ha tenido respecto al uso de una marca por parte de un tercero que no cuente con licencia

de uso, o bien que existiendo ésta no se encuentre inscrita ante dicho organismo. Así, podemos encontrar resoluciones con criterios encontrados, en algunos de los cuales la autoridad reconoce el uso efectuado por terceros que no cuentan con licencia de uso inscrita, y en otras en las que por carecer de dicha inscripción ante el Instituto se ha decretado la caducidad de un registro.

Por lo que respecta al uso de una marca, si una marca es aquel signo visible que distingue productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado, del cual pueden hacer uso los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, resulta lógico el hecho de que aquel que tiene registrado a su favor una marca deba usarla, toda vez que en caso contrario no existiría justificación alguna para el reconocimiento y protección de la exclusividad que implica un registro de marca.

Finalmente, encontramos que la vigencia de un registro de marca es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, contando su titular con la opción de renovarla por períodos de la misma duración.

Por otra parte, resulta ser requisito indispensable, a efecto de que proceda la renovación de una marca, que la misma se este usando por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique, y que dicho uso no se haya interrumpido, sin causa justificada por más de tres años.

La Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, contemplaba en su artículo 111 la obligación de comprobar el uso de la marca dentro de los tres años siguientes a su concesión o su renovación, para lo cual los titulares de registros marcarios debían presentar un Formato Oficial en el que constara el monto de las ventas realizadas al amparo del registro de marca cuyo uso se pretendía comprobar, así como exhibir ejemplares de la marca tal y como se estaba utilizando. La falta de comprobación de uso traía aparejada como consecuencia la extinción del registro,

Asimismo, la renovación de una marca procedía solamente en aquellos casos en los que el titular acreditara el uso de la marca, para lo cual debía presentar, junto con la solicitud de renovación, la comprobación de uso de la marca.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, se suprimió la obligación de comprobar el uso de los registros marcarios, bastando para que proceda su renovación el que el titular, o bien su apoderado legal, manifieste bajo protesta de decir verdad que el registro marcario ha sido, y esta siendo, usado de forma ininterrumpida en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue concedido.

No obstante lo anterior, resulta conveniente el presentar declaraciones de uso con el objeto de preconstituir una prueba de uso de la marca para el caso en el que se llegara a solicitar la declaración administrativa de su caducidad.

Finalmente, por lo que se refiere a la renovación de los registros marcarios, debemos mencionar que en aquellos en los que la solicitud de renovación sea presentada por un representante legal, a nombre de una persona moral, éste debe acreditar su personalidad con una carta poder, suscrita ante dos testigos, con ratificación de firmas ante un Notario o Corredor Públicos, y acreditarse tanto la existencia legal de la poderdante como las facultades de aquel que otorga el poder, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 181, fracción II, de la ley de la materia.

Marcas Colectivas

La Ley de la Propiedad Industrial contempla también las denominadas "marcas colectivas" cuyo objeto es distinguir en el mercado los productos o servicios de los

miembros de sociedades o asociaciones de productores, fabricantes comerciantes o prestadores de servicios.

Para que la autoridad competente conceda el registro de una marca colectiva éste deberá ser solicitado por la sociedad o asociación, anexando las reglas pactadas para su uso, el cual solo corresponderá a sus miembros ya que no podrá ser transmitida a terceras personas.

Ello implica que cualquier socio o asociado podrá usar la marca durante el tiempo que pertenezca a la sociedad o asociación de que se trate, ya que una vez que salga de la misma deberá abstenerse de usar la marca colectiva.

b) Avisos comerciales

Respecto de los avisos comerciales la Ley de la Propiedad Industrial los define en su artículo 100, de la siguiente forma.

ARTÍCULO 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Ahora bien, en el caso de un aviso comercial, el derecho exclusivo para su uso sólo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La ley también establece, que deberá de especificarse en la solicitud de registro si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, y que si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento, de la naturaleza que éstos sean, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Es conveniente mencionar que la clasificación complementaria a la que hace referencia la ley de la materia no existe, por lo que los avisos comerciales se registran dentro de las clases contempladas en el Reglamento para las marcas.

Los avisos comerciales cuyo registro sea solicitado deben contar con las características de distintividad y registrabilidad exigidas para las marcas a efecto de ser otorgado su registro.

El registro de los avisos comerciales tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de solicitud, y puede ser renovado por períodos de la misma duración.

Al igual que a los nombres comerciales, a los avisos comerciales también le son aplicables las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas, por lo que para las cuestiones de ésta figura jurídica, que no se encuentren expresamente reguladas, deberemos sujetarnos a lo dispuesto para las marcas.

c) Nombres comerciales

Aún cuando la Ley de la Propiedad Industrial no proporciona una definición de lo que es el nombre comercial, este puede ser definido como "la designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento comercial, o bien como el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona, física o jurídico colectiva, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil".¹²

¹² DE PINA VARA, Rafael. Ob. cit., Pág. 382.

La protección que otorga la ley, así como el derecho exclusivo al nombre comercial, no derivan de su registro, si no de su uso por lo que los nombres comerciales no son registrados sino publicados, para lo cual el solicitante de la publicación deberá acreditar su uso con anterioridad a la fecha en que se presente la solicitud correspondiente.

Dicha publicación se llevará a cabo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, previa solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y su objeto es el de establecer en favor de su titular la presunción de buena fe en la adopción y el uso de un nombre comercial.

Tomando en cuenta que la finalidad del nombre comercial es distinguir una empresa de las demás que tienen la misma o similares actividades, no podrán publicarse aquellos que carezcan del elemento de distinción, esto es, no podrán ser publicados los que en el examen de fondo den como resultado la existencia de otro nombre comercial, publicado o en trámite, idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, o bien una marca en trámite o ya registrada que ampare productos o servicios similares relacionados con el giro preponderante de la empresa de que se trate.

En términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la publicación de un nombre comercial conlleva la protección de su uso en exclusiva en la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique, pudiéndose extender dicha protección a todo el país, si el nombre comercial ha sido objeto de difusión masiva a nivel nacional. Sin embargo, el referido ordenamiento legal no da una definición de lo que debe entenderse por clientela efectiva o difusión masiva.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán 10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de publicación y podrán ser renovados indefinidamente por periodos de igual duración.

Finalmente, cabe señalar que, por disposición expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, los nombre comerciales se rigen, en lo que les sea aplicable, o no haya disposición al respecto, por las normas que regulan a las marcas, es decir, le resultan aplicables las reglas en materia marcaría para la solicitud de su publicación, para su uso, renovación, transmisiones, licenciamiento, etc.

d) Denominaciones de origen

Es definida por el Doctor Rangel Medina como “el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas”.¹³

Su regulación encuentra como fuente internacional el Arreglo de Lisboa que fue firmado por México el 31 de octubre de 1958, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1964.

De esta forma, en nuestra legislación doméstica se incorporan las normas más importantes contenidas en el referido instrumento internacional regulándose las denominaciones de origen en el Título Quinto de la Ley de la Propiedad Industrial.

La protección de una denominación de origen se obtiene mediante una declaración que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual puede hacerse de oficio o a petición de quien demuestre tener un interés jurídico, sin embargo, es importante recalcar que el titular de las denominaciones de origen

¹³ RANGEL MEDINA, David, Ob.cit., Pág.86

es el Estado Mexicano, y que el uso de ésta por parte de personas físicas o morales, se obtiene solamente por autorización del Instituto.

En cuanto al interés jurídico, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 158, de forma limitativa, quienes son aquellos que se considera que detentan un legítimo interés jurídico para solicitar una declaración de denominación de origen, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 158.-.....Para los efectos de este artículo se considera que tiene interés jurídico:

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

Ahora bien, respecto de las denominaciones de origen opera una figura jurídica que no encontramos en ninguna otra institución contemplada por la Ley de la Propiedad Industrial, a saber, la oposición.

En efecto, de cualquier solicitud de declaración de denominación de origen, surja de oficio o a petición de parte, debe publicarse un extracto en el Diario Oficial de la Federación con el objeto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico formule observaciones u objeciones a la misma, aportando las pruebas que estime pertinentes, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la publicación correspondiente.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para formular oposición, y habiendo desahogado las pruebas que aporten los terceros que pudieran presentarse, el

Instituto dictara la resolución que corresponda, debiéndose publicar ésta en el Diario Oficial de la Federación.

La declaración de una denominación de origen tiene una vigencia igual a la subsistencia de las condiciones que la motivaron, y para que cesen sus efectos se requiere de otra declaratoria en ese sentido, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada.

Como ya se ha mencionado, el uso de una denominación de origen solo puede efectuarlo aquel que cuente con una autorización para ello por parte del Instituto, la cual deberá ser solicitada ante dicho organismo, quien la otorgara a aquellas personas, físicas o morales, que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de productos protegidos por la denominación de origen, que realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración, y que cumplan con aquellas normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía respecto de los productos de que se trate, y con los demás requisitos señalados en la propia declaración.

La vigencia de la autorización para usar una denominación de origen es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovada por períodos iguales.

Los derechos derivados de una autorización para usar una denominación de origen pueden ser transmitidos en términos de la legislación común, e inclusive ser objeto de un contrato de licencia de uso, actos que surtirán efectos a partir de su inscripción ante el Instituto. En todo caso, tanto el adquirente de la autorización de uso, como el subusuario de la denominación de origen deben usarla tal y como aparezca protegida en la declaración correspondiente.

2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En los puntos anteriores se han estudiado las figuras jurídicas que conforman la denominada propiedad intelectual, en sus dos vertientes, la propiedad intelectual, *stricto sensu*, y la propiedad industrial, la forma de obtener su protección; la duración de ésta, y los derechos y obligaciones que de ella emanan. Sin embargo, dichas instituciones jurídicas de la propiedad intelectual no tendrían razón de ser si no existieran los medios idóneos para su adecuada protección.

En este aspecto, el titular de un derecho de propiedad intelectual no vería el sentido de patentar sus invenciones o mejoras, de registrar sus marcas, de crear obras objeto de derechos de autor, etc., si supiera que cualquier tercero puede hacer uso indebido de sus derechos de propiedad intelectual sin su autorización, razón por la cual en las legislaciones de la materia se han procurado incorporar medios de defensa para que cualquier titular pueda hacer valer sus derechos frente a terceros.

En este orden de ideas, nuestra legislación no ha sido omisa a la búsqueda de medios de defensa de los derechos derivados de la propiedad intelectual. Por lo que se refiere a los bienes de propiedad industrial, en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial encontramos regulados los procedimientos de declaración administrativa de los cuales se pueden valer tanto los particulares como la misma Federación para hacer respetar, en primera instancia, los derechos derivados de la propiedad industrial.

Es importante aclarar que en la Ley de la Propiedad Industrial se contemplan los procedimientos de declaración administrativa para proteger los bienes de propiedad industrial (en primera instancia), y que también la citada ley resulta aplicable a algunas conductas que infrinjan disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin embargo, por el momento, nos deberá bastar saber que la

multicitada Ley de la Propiedad Industrial también resulta aplicable para sancionar conductas que son consideradas como infracciones en materia de comercio, que a groso modo pueden entenderse como toda aquella trasgresión al derecho patrimonial de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Ahora bien, en primer término encontramos que la vía por medio de la cual se pueden defender los derechos de propiedad intelectual es mediante los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial que se deben plantear ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad competente para tal efecto.

El Poder Ejecutivo cuenta con procedimientos administrativos por medio de los cuales los particulares pueden solicitar su intervención a efecto de conseguir la protección de los derechos derivados de un acto administrativo como lo puede ser la concesión de un registro, o la patente de una invención, o bien conductas ilícitas por parte de un tercero.

Resulta de interés resaltar que este tipo de controversias se ventilan a través de procedimientos administrativos, de los cuales conoce la autoridad administrativa, y no por medio de procedimientos judiciales, de los que conocería una autoridad judicial, esto es como resultado de la inquietud que causó el hecho de que el Poder Judicial llegara a resolver acerca de la legalidad de los actos ejecutados por una autoridad administrativa,

Al respecto se han desarrollado dos sistemas, el primero de ellos conocido como el sistema Francés que, con base en la división de poderes y la consecuente independencia de los mismos, considera como inadmisibles el hecho de que el Poder Judicial resuelva sobre asuntos en materia de administración, ya que ello conllevaría a que el Poder Ejecutivo se encontrara sometido a los órganos jurisdiccionales. Por otra parte busca la resolución de controversias a través de

procedimientos sumarios que resulten más sencillos y eficaces al no tener que apegarse a todas las formalidades requeridas en los procedimientos judiciales.

En segundo lugar podemos encontrar al sistema Anglosajón que atribuye al Poder Judicial la facultad de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la autoridad administrativa, en virtud de que precisamente la actividad jurisdiccional compete exclusivamente al órgano jurisdiccional.

Encontramos que en nuestra legislación ambos sistemas son aplicados en virtud de que, en primera instancia, los conflictos surgidos entre particulares y la autoridad administrativa, o como consecuencia de actos administrativos, deben ser planteados mediante procedimientos administrativos ante las instituciones administrativas especializadas, como lo es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que difieren de los procedimientos judiciales, sin embargo, el Poder Judicial también se encuentra facultado para conocer de los actos administrativos que violen las garantías individuales, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 Constitucional en su Fracción IV, a través del juicio de amparo.

En vista de lo anterior podemos concluir que, por una parte, todas las controversias que surgen en materia de propiedad industrial se deben substanciar ante la autoridad administrativa competente, en concreto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante los procedimientos de declaración administrativa señalados en la Ley de la Propiedad Industrial, por otra parte, aquellas resoluciones emitidas por el Instituto, que sean estimadas como violatorias de las garantías individuales contempladas en la constitución pueden ser combatidas mediante el juicio de amparo promovido ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

De igual forma, aquellas sentencias dictadas por lo Jueces de Distrito, por ser emitidas en un juicio de amparo indirecto, son recurribles mediante el recurso de revisión del que conocerá un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

En este orden de ideas, resulta de interés realizar la precisión de que a partir una reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, efectuada en el mes de Mayo de 2001 se extendió, aunque de forma cuestionable, el ámbito de aplicación de éste ordenamiento legal a la materia de la propiedad industrial, por lo que en el capítulo correspondiente habremos de hacer una breve referencia en cuanto al alcance e impacto de la aludida reforma han tenido en nuestra materia de estudio.

De tal suerte, el Instituto deberá conocer de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, así como de las denuncias de infracción en general y de infracciones en materia de comercio que sean iniciadas a petición de la parte que tenga interés jurídico, por el Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación, e inclusive de oficio.

Ahora bien, es importante establecer que de las acciones intentadas por los particulares, sólo aquellos que detenten el interés jurídico pueden ejercitar las acciones contempladas en la ley. Los criterios para determinar esto en materia de propiedad industrial han sido muy variados llegando al punto en que inclusive, tanto la autoridad administrativa, como la judicial, han sustentado posturas contradictoria a lo largo de los años, por lo que podemos concluir que el concepto de interés jurídico no siempre ha sido el mismo, ya que una solicitud de registro para una autoridad puede ser suficiente para acreditar un legítimo interés jurídico, mientras que para otra no resulta de este modo. Al respecto debemos atender a lo dispuesto por el artículo 1º de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 1.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Actuaran, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados en términos de la ley. En cualquier caso los efectos procesales serán los mismos salvo prevención en contrario.

Así las cosas, resulta que el interés jurídico es un requisito para la procedencia del ejercicio de la acción y que según algunos doctrinarios consideran que consiste en "la relación que debe existir entre la situación de hecho contraria a derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora y la necesidad de la sentencia demandada".¹⁴

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el interés jurídico no se refiere a otra cosa sino a la titularidad que corresponde al actor, en relación con los derechos o posesiones que se encuentren en juego, de lo que se deriva que, a efecto de que proceda la acción, es necesario que se acredite la afectación o perjuicio de los derechos que se invocan.

De lo anterior, se concluye con total claridad que ostenta un legítimo interés jurídico aquel que encuentra una agresión, lesión, daño o menoscabo a su esfera de derechos jurídicamente protegidos, en este caso los derivados de la propiedad intelectual, por parte de un tercero.

Ahora bien, queda claro que las partes pueden actuar en el procedimiento por propio derecho, o bien por conducto de apoderado o representante legal. En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 181 señala la forma en que deberán acreditar su personalidad los mandatarios para poder presentar solicitudes o promociones, en tratándose de personas físicas sus apoderados podrán acreditar su personalidad, para cualquier solicitud o promoción, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos.

¹⁴ OVALLE FABELA, José, Teoría General del Proceso, Ed. Harla, México 1992, Pág. 165.

Sin embargo, en lo que se refiere a los mandatos conferidos por personas morales de nacionalidad mexicana existen dos posibilidades. La primera de estas se circunscribe al representante que pretende acreditar su personalidad a efecto de presentar únicamente solicitudes de patentes y registros, o bien solicitudes de inscripción de licencias de uso y transmisiones de derecho en cuyo caso, al igual que en el supuesto de que el otorgante sea persona física, deberá exhibir carta poder simple suscrita ante dos testigos, sin embargo, en dicho documento deberá manifestarse que quien otorga el poder cuenta con facultades para ello y citar el instrumento en el que consten dichas facultades.

Para cualquier otra solicitud o promoción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, incluidas aquellas relativas a los procedimientos de declaración administrativa, que se presente en representación de una persona moral mexicana el apoderado deberá acreditar su personalidad mediante instrumento público o carta poder, con ratificación de firmas ante un Notario o Corredor Público, debiendo acreditarse de igual forma las facultades del otorgante y la legal existencia de la sociedad en favor de quien se pretende actuar.

Finalmente, cuando el mandante sea una persona moral extranjera, y no se trate de los tramites de solicitud de patentes o registros de la inscripción de licencias de uso o transmisiones de derechos, el poder deberá ser otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar en el que se otorgue, o bien de conformidad con lo dispuesto por los tratados internacionales.

Estos documentos, por ser de procedencia extranjera deberán estar legalizados para producir efectos legales en nuestro país. Para ello los países firmantes de la Convención de la Haya firmada en 1962, a la cual México se adhirió el 1º de diciembre de 1994, cuentan con la legalización mediante Apostilla por virtud de la cual se da fe de que aquél funcionario ante el cuál se otorgó el documento en cuestión es efectivamente un funcionario del país de origen.

En aquellos casos en los que el país donde se otorgue el documento no sea parte de la Convención de la Haya, la legalización de los mismos deberá realizarse mediante la legalización consular que consiste esencialmente en que el Cónsul Mexicano en dicho país certifique que el funcionario ante quien se otorgó el documento se encuentra acreditado como autoridad ante el Consulado Mexicano.

Por lo que encontramos que las reglas para acreditar la personalidad de un mandatario, en tratándose de los procedimientos de declaración administrativa cuyo estudio nos ocupa establecen, en el caso de personas físicas la necesidad de una carta poder simple suscrita ante dos testigos, para el caso de personas morales mexicanas el otorgamiento de poder mediante instrumento público o carta poder con ratificación de formas ante Notario o Corredor Público, debiéndose acreditar la existencia de la mandante y las facultades del otorgante, y finalmente, en aquellos supuestos en los que el poderdante sea una persona moral extranjera un documento de poder que se otorgue conforme a las leyes del lugar en el que se confiera, o bien de acuerdo con los tratados internacionales, pero que en todo caso deberá estar legalizado y de preferencia certificado.

No obstante que la ley dispone que debe acreditarse la personalidad de los mandatarios en cada expediente, también se prevé el acreditamiento de la personalidad a través de una constancia de inscripción en el Registro General de Poderes. En este registro, que se encuentra a cargo del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se inscribirán los documentos de poder, en original o en copia certificada, a cambio de lo cual se expedirá en favor del poderdante una constancia de registro que podrá exhibir en copia simple a efecto de acreditar su personalidad.

Para finalizar se debe mencionar que el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 16, fracción III, establece que para la presentación de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa los apoderados podrán acreditar su personalidad

mediante copia de la constancia de inscripción del poder en el Registro General de Poderes, siempre que en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.

Como otra regla de carácter general encontramos que todos los documentos que sean presentados ante el Instituto deberán ser redactados en idioma español, y que aquellos documentos que se encuentren inscritos en otro idioma deberán acompañarse de su traducción al español. Al respecto es aplicable lo dispuesto por el artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en el que se establecen los requisitos que deben reunir las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto, y que en su párrafo antepenúltimo establece que aquellas que no cumplan con el requisito de estar acompañados de su respectiva traducción serán desechadas de plano en caso de que dentro del término de dos meses, contado a partir de su presentación, no se exhiban las traducciones correspondientes.

Ahora bien, la aplicación del artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en especial a lo referente al plazo de dos meses para presentar la traducción de documentos, no siempre es aceptada, ya que en algunas ocasiones se ha estimado que la citada disposición no resulta aplicable en tratándose de procedimientos de declaración administrativa, mientras que en otras se ha concedido dicho plazo para que los promoventes exhiban las traducciones de documentos redactados en idioma distinto al español.

Lo anterior queda de manifiesto con los dos oficios emitidos por la entonces Dirección de Protección a la Propiedad Industrial con fechas, catorce de mayo de 1999, con número de folio de salida 3168, y doce de abril de 1999, con número de folio de salida 1029.

En el oficio identificado en primer término, la autoridad administrativa en la parte conducente sostuvo:

" . cabe señalar que no es aplicable lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que dicho precepto aplica a los trámites de solicitud de marca. Por lo que respecta a la prueba señalada con el numeral 6, dígase al promovente que la misma se desecha por no haber acompañado la traducción correspondiente... "

En contraposición, en el segundo de los oficios relacionados, la autoridad administrativa concedió el plazo adicional de dos meses para que la parte actora exhibiera las traducciones correspondientes a los documentos que ofrecía como prueba manifestando " ... Asimismo en términos del artículo 5º fracción VII antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se le requiere que en un termino de dos meses contados a partir de la fecha de presentación del escrito que nos ocupa, presente la traducción al idioma español de los documentos señalados bajo los numerales 5,6,7,8,9 y 10 del capítulo de pruebas... "

De lo anterior, se desprende con total claridad que la aplicación del artículo 5º del multicitado Reglamento no siempre ha sido uniforme, sino que, muy por el contrario, queda al libre arbitrio de la autoridad que conozca del asunto particular, lo que nos lleva a la inseguridad del promovente al solicitar una prórroga para exhibir la traducción de los documentos que exhibe en idioma diverso del español.

Cualquier procedimiento de declaración administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se inicia con una solicitud o denuncia presentada por la parte interesada, o bien de oficio, la cual debe presentarse por escrito, en idioma español y con los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial, tales como nombre del promovente, domicilio para oír notificaciones, nombre y domicilio del titular afectado o presunto infractor, pretensiones, narración de hechos y los fundamentos de derecho en los cuales funde su acción.

Una vez que sea presentada la solicitud o denuncia, el Instituto admite o desecha la misma, y en el primero de los supuestos ordena correr traslado a la parte demandada o al presunto infractor para que dentro del plazo concedido por la ley produzca, por escrito, su contestación manifestando lo que a su derecho convenga, esta notificación debe ser de carácter personal, se debe practicar en el domicilio que el titular del registro cuya nulidad, caducidad o cancelación se pretenda haya manifestado en el expediente oficial de marca, o bien en el domicilio en el que se estén llevando a cabo las conductas consideradas como infracciones.

Ahora bien, en caso de que no sea posible realizar la notificación en término del párrafo anterior, y se desconozca el nuevo domicilio, la notificación se hará por medio de la publicación de un extracto de la solicitud de declaración administrativa en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación, por una sola vez, a costa de quien intente la acción.

Transcurrido el plazo concedido por la ley para que la parte demandada o denunciada produzca su contestación, se cierra la litis. Lo anterior es importante en virtud de que los procedimientos de declaración administrativa contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial son procedimientos sumarios que no requieren del cumplimiento de todas las formalidades establecidas para los procesos judiciales, razón por la cual el propio artículo 199 del citado ordenamiento legal establece que el procedimiento se conforma de solicitud de declaración administrativa y la contestación a la misma, en caso de que la haya. En caso de que el demandado o presunto infractor no produjera contestación, no obstante haber sido emplazado de forma personal, se le tendrá por confeso de los hechos contenidos en el escrito inicial.

En tratándose de un procedimiento administrativo sumario, y en consecuencia tener por objeto que las controversias se diriman en poco tiempo, las partes deberán acompañar a sus escritos de demanda y de contestación las pruebas con

las que pretendan acreditar sus pretensiones o excepciones, con el apercibimiento de que aquellas que sean presentadas con posterioridad les serán desechadas.

A lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial contempla como casos de excepción en los que se deben admitir aquellas pruebas exhibidas con posterioridad a la presentación del escrito inicial de demanda o contestación, a saber, las pruebas supervenientes, las que no hubieran sido conocidas por la parte que las ofrece, o las que tengan por objeto el desvirtuar alguna excepción opuesta por la parte demandada, las cuales deberán ser admitidas en el momento que se presenten, siempre y cuando sean ofrecidas con anterioridad al cierre de la instrucción.

Asimismo, el artículo 198 establece que el titular afectado o el presunto infractor, en su caso, podrán exhibir, dentro de un plazo de quince días, las pruebas que provengan del extranjero, siempre y cuando se haya hecho el señalamiento respectivo en el escrito en el que se ofrezcan.

En este sentido es importante preguntarse si el plazo adicional de quince días se cuenta a partir de que la autoridad admite el escrito en el que se ofrezcan las pruebas provenientes en el extranjero, y si ambas partes, actor y demandado, gozan de este beneficio, ahora bien bajo nuestro punto de vista este plazo se debe contar a partir de la fecha de presentación del escrito en el que se ofrezcan las pruebas que provengan del extranjero y que éste solo favorece a la parte demandada o denunciada.

Por otro lado, el multicitado artículo se refiere a aquél que no puede exhibir las pruebas dentro del plazo concedido, es precisamente al demandado, o el presunto infractor, a quienes se concede un plazo para dar contestación a la acción ejercitada en su contra, bien de nulidad, de caducidad, de cancelación o de infracción.

Las pruebas de las cuales pueden valerse las partes son las documentales, públicas y privadas, la pericial, la visita de inspección, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y todas las demás que no vayan en contra de la moral y las buenas costumbres, a excepción de la confesional y la testimonial que solo serán admitidas de encontrarse contenidas en un documento, y que son comúnmente presentadas como declaraciones juradas ante Notario Público.

Una vez fijada la litis, que como ya se dijo se conforma de la solicitud de declaración administrativa y la contestación a la misma, cuando la haya, y siempre y cuando no existan pruebas pendientes de desahogar, el Instituto debe emitir la resolución administrativa en la que resuelva la controversia planteada. La referida resolución debe cumplir con los requisitos de cualquier sentencia en el sentido de que debe ser fundada y motivada.

En contra de la resolución dictada por el Instituto no existe en la Ley de la Propiedad Industrial recurso alguno, por lo que tradicionalmente la vía para impugnarla ha sido mediante un juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata de una resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual deberá interponerse ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

Por otra parte, la sentencia dictada por el Juez de Distrito, al tratarse de una resolución dictada en un amparo indirecto, puede ser recurrida mediante revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

No obstante lo anterior, no podemos pasar desapercibido el hecho de que, en virtud de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, actualmente la impugnación de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe efectuarse en un primer término ante sede administrativa.

a) Declaración Administrativa de Nulidad.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad tiene como fin el invalidar los efectos legales de un registro o patente, con base en algún vicio en su concesión. A efecto de obtener la declaración administrativa de nulidad de un registro o patente el interesado deberá presentar un escrito ejercitando la acción de nulidad que estime procedente, acreditando su interés jurídico para ello, y ofreciendo las pruebas que acrediten su acción.

En este orden de ideas, es importante señalar que la declaración administrativa de nulidad, tiene como objeto el destruir retroactivamente los efectos de un registro o patente, esto es, sus efectos se destruyen hasta la fecha en que fue presentado creándose la ficción de que el registro o patente de que se trate nunca existió. Esto es relevante en virtud de que aquellos que hubieran tenido una licencia de uso respecto del registro o patente nulificado podrán solicitar la devolución de los pagos por concepto de regalías que hubiera pagado a su titular, ya que se podría entender como un pago de lo indebido.

Una vez notificada la parte "demandada", o titular afectado, de la solicitud de declaración administrativa de nulidad interpuesta en contra de su registro o patente, contará con un plazo de un mes a efecto de producir por escrito su contestación, ofrecer las pruebas que estime pertinentes y oponer las excepciones que considere procedentes. Dicho plazo correrá a partir del día siguiente a aquel en el que se lleve a cabo el emplazamiento correspondiente.

Las causales por las cuales se puede nulificar una patente o un registro de modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuitos integrados, así como los plazos dentro de los cuales puede solicitarse, se encuentran contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 78.

Las patentes y registros de modelo de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados serán nulos cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para su otorgamiento, lo que se refiere esencialmente en la observancia de tres reglas.

En primer término cualquier invención para ser patentable debe ser novedosa, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación a la industria, asimismo no debe estar considerada en la ley como una excepción.

Por otra parte, los modelos de utilidad y diseños industriales a efecto de poder ser registrados deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Del mismo modo, el titular de un esquema de trazado de circuitos integrados tiene la facultad de solicitar la declaración administrativa de nulidad de otro registro, cuando estime que éste fue otorgado en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia, cuando la solicitud hubiere incurrido en abandono, o bien se encuentra viciado por error, inadvertencia o fue concedido a quien no tenía derecho de obtenerlo.

Finalmente, deben ser cumplidos los requisitos que establece el artículo 47 de la ley en cuanto a los documentos que deben acompañarse a la solicitud de patente o registro. Tan es así, que el referido numeral contempla como otra causa de nulidad el que los registros o patentes cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o de aquella que se encontrara vigente en el momento de su concesión. Esto significa que podrá solicitarse la nulidad de una patente o registro que se haya otorgado durante la vigencia de otra ley que se hubiese encontrado vigente al momento de su concesión, si se otorgó en contravención a lo dispuesto por dicho ordenamiento legal, razón por la cual en algunos casos la nulidad se solicitará con fundamento a preceptos de leyes abrogadas como la de Invenciones y Marcas.

Otra causal de nulidad se refiere al hecho de que la solicitud hubiere incurrido en abandono durante su trámite. Como se mencionó anteriormente, la concesión de una patente o registro se encuentra sujeta a la revisión de la autoridad administrativa, quien puede requerir el cumplimiento de un requisito o bien la presentación de información o documentación adicional, para lo cual concede al solicitante un plazo de dos meses, y que en caso de no cumplir con lo requerido la solicitud se debe considerar como abandonada. La hipótesis de nulidad que nos ocupa se refiere al hecho de que durante la tramitación de la solicitud, ésta hubiera incurrido en abandono y que la Autoridad indebidamente la hubiera otorgado.

Finalmente, si la concesión del registro o la patente se encuentra viciada por error o inadvertencia grave, o bien hubiere sido concedida a quien no tenía derecho para obtenerla, procederá la declaración administrativa de nulidad.

Por lo que hace a los plazos que la ley señala para ejercitar una acción de nulidad, estos varían dependiendo de la causal que se invoque. Así, la causal de nulidad que derive del otorgamiento de un registro o patente en contravención de las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, o en lo aplicable al momento de su concesión, o a las disposiciones sobre los requisitos y condiciones para su otorgamiento podrán ser ejercitadas en un plazo de cinco años, mientras que las acciones de nulidad derivadas del abandono de la solicitud de registro o patente, o bien del otorgamiento viciado por error, inadvertencia graves, o a aquél que no tuviera derecho para su obtención, podrá ejercitarse en cualquier tiempo. Los plazos a los que nos referimos se cuentan a partir de la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en la que se hubiere hecho la publicación correspondiente.

Por lo que se refiere a las marcas, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece cuales son las causas de nulidad de un registro de marca.

En primer lugar, un registro marcario será nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o bien de aquella que se encontrara vigente al momento de su concesión. Esta causal de nulidad puede ser ejercitada en cualquier momento.

En segundo lugar, podrá solicitar la nulidad de un registro marcario aquél que cuente con un derecho prioritario sobre el uso del registro marcario, ya sea en el país o en el extranjero, y que acredite haber usado la marca ininterrumpidamente, antes de la fecha de presentación de la marca cuya nulidad se pretende, o bien de la fecha de primer uso que hubiere declarado quien la registro. El interesado debe solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro dentro de los tres años siguientes a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta.

Así mismo, una marca será nula cuando se haya otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud de registro. Al respecto, nuestros tribunales han sostenido que esta causal tiene por objeto el de sancionar a aquel que ha obtenido un beneficio indebido de la falsedad de los datos vertidos en la solicitud, como lo sería el caso de que se manifestara una fecha de uso anterior a aquella, en la que realmente se empezó a usar el signo distintivo. Esta causal de nulidad debe ser ejercitada dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en que apareció publicado el registro.

Por otra parte, una marca será nula cuando haya sido otorgada, no obstante la existencia de otra marca registrada vigente que resulte igual o semejante en grado de confusión, y sea aplicada a iguales o similares productos o servicios. Esta causal podrá ser ejercitada en un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en la que hubiera aparecido publicado el registro cuya nulidad se pretende.

Finalmente, una marca será nula cuando el agente, representante, usuario autorizado o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero haya solicitado, y obtenido, a su nombre el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Esta causal de nulidad atiende a la mala fe con la que actuó el solicitante por lo que el registro se reputa como obtenido de mala fe, y quizá por eso esta causal de nulidad puede ser ejercitada en cualquier tiempo.

Ahora bien, por lo que se refiere a la nulidad de nombres y avisos comerciales, no existen en la Ley de la Propiedad Industrial disposiciones expresas al respecto, sin embargo debemos tener en mente que los artículos 104 y 112 de la propia Ley establecen que tanto los avisos como los nombres comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley para las marcas de lo que es dable concluir que las casuales de nulidad previstas para los registros marcarios son aplicables a éstas Instituciones de Propiedad Industrial.

Por otra parte deberíamos aclarar que, tratándose de nombres comerciales, los mismos no son declarados nulos, sino que se debe solicitar la cesación de los efectos de su publicación en la Gaceta, ya que estos signos distintivos no son registrados sino publicados.

Ahora bien, la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de declarar administrativamente la nulidad de una patente o del registro, o en su defecto negar dicha declaración, no es recurrible por ninguna vía ante el propio Instituto ya que la Ley de la materia no prevé ningún medio de impugnación.

En virtud de lo anterior, la resolución del multicitado Instituto solo podrá ser impugnada mediante juicio de garantías ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia podrá ser recurrida mediante revisión de la que debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma materia.

Sin embargo, debemos tener en mente que, debido a la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo actualmente las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deben impugnarse mediante un recurso ordinario, antes de estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.

b) Declaración Administrativa de Caducidad.

Para una mejor comprensión de las causales por las que caducan las patentes y los registros, tanto de modelos de utilidad y de esquemas de trazado de circuitos integrados, como de marcas, nombres y avisos comerciales dividiremos su estudio en tres partes: patentes, registros de modelos de utilidad y esquemas de trazado, y finalmente, los signos distintivos.

En primer término las patentes, como ya ha sido explicado deben ser explotadas, ya sea directamente por su titular, o bien por un tercero que cuente con una licencia de uso inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que de lo contrario cualquiera puede solicitar una licencia obligatoria.

Ahora bien, cuando una patente, respecto de la cual ya se haya otorgado una primera licencia obligatoria, no es explotada por su titular, o bien por un usuario autorizado, dentro del plazo de dos años contados a partir de la concesión de la licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente su caducidad, lo que acarrea dos consecuencias importantes:

La primera es que el licenciatario (por virtud de la licencia obligatoria) ya no se encuentra obligado a pagar regalías por la explotación de la patente, lo cual ocurre también en caso de que la patente sea declarada nula, y segundo que la invención reivindicada cae en el dominio público, esto es, cualquiera la puede usar sin necesidad de autorización por parte de su inventor o causahabiente.

Asimismo, las patentes, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado de circuitos integrados, caducan cuando no se cubre el pago de las anualidades contempladas por la tarifa en vigor, que deben pagarse como un acto conservatorio del derecho de explotarla en exclusiva, por lo que a falta de pago la patente caducará. El pago de las anualidades debe realizarse dentro de los seis meses siguientes al aniversario de la fecha legal de la patente o en el mes de enero del año correspondiente.

Finalmente, como se ha señalado, aun cuando la ley no establece si existe la obligación del titular de un diseño industrial de explotarlo, consideramos que en atención a la prohibición expresa de no exigir la explotación de los mismos contenida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México es parte, los diseños industriales no caducan por falta de explotación.

Por lo que se refiere a la caducidad de las marcas, como se mencionó con anterioridad, la vigencia de una marca es de diez años contados a partir de la cual fue solicitada a registro, esto es, de su fecha legal. Sin embargo, los registros marcarios pueden ser renovados por periodos iguales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que la propia Ley establece.

Si entendemos que la caducidad es la pérdida de un derecho, por no llevar a cabo los actos conservatorios del mismo, resultan claras las causas por las cuales un registro marcario puede caducar, de pleno derecho, o bien como resultado de una solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Así, el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como primera causal de caducidad la falta de renovación en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal, esto es, dentro del plazo de seis meses anteriores a su vencimiento, o bien dentro del plazo de gracia concedido por la propia ley, así

como en aquellos casos en los que, aun cuando se haya solicitado la renovación, no se cumple con los requisitos contenidos en ley.

Este último supuesto se puede actualizar cuando por ejemplo, la solicitud de renovación no sea presentada por el titular de la marca, o bien que la misma haya sido presentada, de ser el caso, por un tercero que no acredite su personalidad como apoderado según lo establecido por el artículo 181 de la multicitada legislación.

Cabe mencionar que la causal de caducidad que nos ocupa opera de pleno derecho, esto es, para que opere no se requiere de declaración administrativa por parte del Instituto, lo cual no implica que cualquier tercero no pueda solicitar la caducidad de un registro invocando para ello la falta o indebida renovación de una marca.

Por otra parte, encontramos que, en términos del citado artículo, la marca caducará cuando se haya dejado de usar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la Presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, como una sanción al incumplimiento de la obligación a cargo del titular de usar la marca.

Al respecto es conveniente reiterar que la marca debe ser usada tal y como fue registrada, o bien con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, es decir, su esencia. Si bien es cierto que el registro de una marca nominativa permite la variación de tipo, color y tamaño de letra, también lo es que la marca no puede ser usada suprimiendo alguno de sus elementos esenciales o añadiendo otros que no hayan sido registrados, ya que en todo caso se estaría frente a una marca nueva.

Asimismo, el registro marcario debe ser usado por lo menos, en uno de los productos o servicios para los cuales fue solicitada, esto en atención al principio de especialidad que rige a las marcas.

Por otra parte, es importante señalar que la marca debe ser usada por su titular, esto es, aquella persona que se encuentre inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como su propietario, o bien por un tercero que cuente con licencia de uso inscrita ante el referido Organismo.

Lo anterior es importante, en virtud de que el uso realizado por cualquier tercero distinto de las personas señaladas en el párrafo que antecede, no surte efectos y en consecuencia se entenderá que la marca registrada no esta en uso, lo que conlleva su caducidad.

En algunos casos se ha entendido que la falta de inscripción de un contrato de licencia de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impide que el mismo surta efectos ante terceros.

En este orden de ideas, podemos concluir, que aquel titular al que se le demande la caducidad de un registro de marca de su propiedad, deberá acreditar al Instituto que ha usado, en lo personal, o por conducto de tercero que cuente con licencia inscrita ante la autoridad administrativa, la marca de forma ininterrumpida como fue registrada, durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue otorgada, a efecto de que la acción de caducidad con base en esta causal, no prospere.

Para ello puede valerse el titular afectado de documentales privadas como lo son las facturas expedidas por él mismo, a las cuales la Ley de la Propiedad Industrial reconoce valor probatorio, de visitas de inspección en su propio establecimiento, de testimoniales contenidas en documentales, a cargo de terceros que ameriten

que los productos o servicios a los cuales se aplique la marca cuya caducidad se solicite se encuentran en el mercado, o bien de material publicitario.

En este orden de ideas, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo 62, establece que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios a los cuales se aplica han sido puestos en el comercio, o se encuentran en el mercado nacional, en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, o bien cuando los productos están destinados a la explotación.

Las causales de caducidad son aplicables de la misma forma a los nombres y avisos comerciales, en virtud de lo establecido por los artículos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante, cabe aclarar que los nombres comerciales no son registrados, sino publicados en la Gaceta, por lo que desde nuestro punto de vista no se debe solicitar su caducidad, sino la cesación de los efectos de su publicación por falta de uso, falta de renovación o defectos en la tramitación de esta última.

La resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sólo puede ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto que debe promoverse ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa, y la sentencia de éste será recurrible ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa mediante el recurso de revisión.

c) Declaración Administrativa de Cancelación.

Una de las principales características de la marca es la distintividad, esto es, que efectivamente diferencie los productos o servicios a los cuales se aplique de los demás que concurren en el mercado, razón por la cual cuando una marca se

transforma en la denominación genérica con la que se conoce el producto o servicio que pretende distinguir el registro marcario podrá ser cancelado.

A efecto de que un registro de marca sea cancelado, su transformación en denominación genérica debió ser cancelada por su titular, por lo que en primera instancia la cancelación de un registro, se encuentra sujeto a dos supuestos, a saber, que la marca haya perdido su carácter distintivo, y que ello haya sido considerado o provocado por su titular.

El procedimiento de cancelación, como cualquier otro procedimiento contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, se debe iniciar con la solicitud la cual debe presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumpliendo con los requisitos señalados en el Título correspondiente para tales efectos, a saber, nombre y domicilio, tanto del promovente como del titular del registro cuya cancelación se pretenda, una descripción de hechos y los fundamentos de derecho base de la acción.

En cuanto a quién ostenta un legítimo interés jurídico para intentar esta acción, será todo aquel que pretenda utilizar esa marca, no para distinguir sus productos o servicios de los demás que se encuentran en el mercado, sino como una designación del producto que fabrica o comercializa, o bien del servicio que presta, por considerar que la marca protegida por el registro que se busca cancelar se ha convertido en un genérico.

En materia de prueba, la actitud procesal que debe tomar la parte demandada de negar la procedencia de la acción no debe limitarse a esto, ya que una de sus principales excepciones consisten en el hecho de que su marca si es distintiva, lo que tendrá que probar con los medios idóneos a su alcance.

Más aún, si bien es cierto que el que niega no esta obligado a probar, en términos de lo dispuesto por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de

aplicación supletoria a la materia marcaria, también lo es que el propio ordenamiento legal dispone que cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho sí existe la obligación de probar este último.

Es decir, la parte demandada, al negar la procedencia de la acción, argumentará (afirmará) que su marca sí es distintiva, por lo que se verá obligado a acreditarlo de forma fehaciente.

Por otra parte, uno de los requisitos que contempla el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de que proceda la cancelación de un registro marcarlo, es el que su titular haya consentido o provocado, expresa o tácitamente, el que su marca se haya convertido en la denominación genérica con la que se conoce el producto o servicio que distingue.

Así, nuevamente nos encontramos con que no basta la negativa lisa y llana por parte del demandado, sino que deberá probar que él ha intentado impedir, por todos los medios a su alcance, el que su marca se convierta en una denominación genérica. A efecto de acreditar lo anterior, el titular afectado, podría ofrecer como pruebas de su parte las documentales públicas consistentes en todos aquellos procedimientos administrativos por los cuales ha impedido, o tratado de impedir, el uso como genérico de su marca, tales como las denuncias de infracción planteadas ante el instituto o bien material de publicidad del que de desprenda que ha usado su signo distintivo como marca.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias jurídicas que acarrearía una declaración administrativa de cancelación de registro, estas se traducirían esencialmente en la posibilidad que tendría cualquier persona de utilizar ese signo, sin estar invadiendo la esfera de derechos de aquel que habla tenido reservado el uso exclusivo de determinado signo distintivo para designar genéricamente determinados productos o servicios.

Por su parte, aun cuando la resolución mediante la cual el Instituto declare la cancelación de un registro de marca es susceptible de impugnación, tradicionalmente podía ser efectuada mediante un juicio de amparo promovido ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia podía a su vez ser objeto de revisión por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma materia, debemos reiterar que debido a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo todo parece indicar que la impugnación de estas resoluciones debe efectuarse en sede administrativa.

d) Denuncia de Infracción Administrativa.

Las infracciones administrativas se encuentran contempladas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Como un estudio general del citado numeral podemos decir que en su primera fracción se encuentra contemplada cualquier conducta que implique un acto de competencia desleal por ser contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y la prestación de servicios.

En sus demás fracciones, el citado artículo desarrolla a detalle las conductas que se consideran como infracción administrativa, por constituir actos de competencia desleal.

Podemos clasificar a las infracciones dependiendo del sujeto al que perjudica su comisión:

En primer término, a aquellos actos que dañan a la sociedad por ser contrarios a los buenos usos y costumbres del comercio y constituir actos de competencia desleal. Dentro de esta categoría podríamos mencionar a la fracción 1 del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que precisamente sanciona los actos contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales. En segundo término, aquellas conductas que lesionan al público consumidor por engañarlo o inducirlo al

error. En este grupo encontramos a la mención de que una marca se encuentra registrada o un producto patentado, cuando en realidad no lo está.

Finalmente, el tercer grupo lo constituyen aquellas conductas que infringen el derecho de propiedad industrial de un tercero. Este rubro comprende aquellas invasiones de marca o patentes, la imitación de un aviso o nombre comercial, la reproducción no autorizada de un modelo de utilidad, etc.

La declaración de una infracción administrativa se inicia con la denuncia de hechos constitutivos de infracción administrativa, presentada por el titular de un derecho de propiedad industrial que estime que el mismo está siendo infringido por un tercero. Asimismo, la investigación de infracciones administrativas puede ser iniciada de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ante la denuncia presentada a petición de parte, el Instituto deberá iniciar la investigación correspondiente y se encuentra facultado para adoptar las siguientes medidas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial:

Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley, los objetos fabricados o usados ilegalmente, los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley, los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por el multicitado ordenamiento legal y los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración, elaboración u obtención de cualquiera de los mismos.

También se podrá prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, así como el aseguramiento de bienes, ordenar al presunto infractor, o a terceros, la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las

disposiciones de la Ley, y ordenar se suspenda la prestación del servicio, o se clausure el establecimiento cuando así se requiera para prevenir o evitar la violación de los derechos de propiedad industrial.

A efecto de que proceda la aplicación de las medidas a las que nos referimos, la Ley de la Propiedad Industrial requiere el cumplimiento de varios supuestos.

En primer lugar aquél que solicita la medida debe acreditar ser titular de un derecho y que existe una violación inminente al mismo, así como la posibilidad de sufrir un daño irreparable y que exista temor fundado de que las pruebas se puedan destruir, ocultar o alterar.

Por otra parte quien solicite la medida deberá otorgar una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran llenar a ocasionar a las personas en contra de quien se hubiere solicitado la medida.

Con el objeto de acreditar que efectivamente se están desplazando conductas que constituyen actos de competencia desleal, y en consecuencia infracciones administrativas, la prueba idónea es la visita de inspección en el establecimiento industrial, comercial o de servicios en el que se cometan, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

Las visitas de inspección deberán ser practicadas en días y horas hábiles por el personal comisionado para tal efecto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante una orden de inspección, la cual contendrá la fecha señalada para el desahogo de la visita de inspección, el nombre de aquellas personas autorizadas para llevarla a cabo, el nombre del presunto infractor, el domicilio en el que deba llevarse a cabo la diligencia y los puntos sobre los que versará la misma.

Con motivo del desahogo de la visita de inspección se levantará un acta circunstanciada en la que se hará constar su desarrollo, así como las manifestaciones de las personas que intervengan en ella.

Si durante la visita de inspección, el inspector comisionado para su desahogo determina que se ha comprobado la comisión de una infracción administrativa pueda, y debe asegurar de forma cautelar los productos con los que presumiblemente se están cometiendo las mismas, haciendo un inventario de los bienes asegurados, los cuales quedaran en calidad de deposito en deposito en establecimiento industrial, comercial o de servicios o bien en el propio Instituto.

El presunto infractor contará con un plazo de diez días para contestar la denuncia de hechos presentada en su contra, y para objetar el contenido del acta circunstanciada que se hubiere levantado durante el desahogo de la visita de inspección.

Una vez transcurrido el plazo para que el presunto infractor produzca por escrito su contestación, y si no existen pruebas pendientes por desahogar, el Instituto deberá dictar la resolución administrativa en la que declare o no la comisión de una infracción administrativa, y en su caso, la sanción que corresponda. Las sanciones contempladas por la ley consisten en multa, clausura, temporal o definitiva, y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Además de las sanciones administrativas, el infractor se encontrará obligado al pago de daños y perjuicios que deberán ser reclamados por vía ordinaria mercantil. Al respecto la ley de la materia establece que en ningún caso la reparación del daño debe ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta de cada producto o prestación de servicio, que hayan implicado la violación de derechos de propiedad industrial.

En contra de la resolución emitida por el Instituto tradicionalmente solo se podía interponer juicio de amparo del que conocería un Juez de Distrito en Materia Administrativa y cuya sentencia podía ser recurrida a través de un recurso de revisión a substanciarse ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Sin embargo, actualmente y en atención a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y a los criterios adoptados por las autoridades judiciales, debemos señalar que, aunque sin fundamento jurídico, las resoluciones emitidas por el Instituto con relación a declaraciones administrativas de infracción deben ser impugnadas mediante recurso ordinario en sede administrativa, antes de poder ser reclamadas en el juicio de garantías.

CAPITULO SEGUNDO

LA SUPLETORIEDAD DE LEYES.

A. Concepto

Para poder referirnos a la supletoriedad de leyes, su naturaleza, y los requisitos necesarios para que opere, se hace necesario, en primer término, tratar de entender el origen de la supletoriedad, esto es, el por qué de su existencia, y su justificación como figura jurídica.

Lo cual, hace necesario referirnos a las lagunas de la Ley, ya que son estas las que hacen necesaria su existencia en virtud de que es a partir de la existencia de éstas que se requiera de la aplicación supletoria de ordenamientos jurídicos, principios generales del derecho o costumbres.

Por lo que tenemos que iniciar por preguntarnos qué son las lagunas de la Ley, encontrando que son varias y distintas las acepciones y criterios adoptados entorno a su existencia, funciones y criterios de aplicación o procedencia.

Encontramos por ejemplo que para **Rafael de Pina Vara** las lagunas de la Ley son aquellas fallas u omisiones que pueden presentarse en las leyes y que el juez se encuentra autorizado a cubrir mediante la aplicación, en su caso, de normas subsidiarias establecidas al efecto por el legislador¹⁵; asimismo, considera que "la laguna de la ley, como la del derecho, es un fenómeno excepcional".

¹⁵ DE PINA VARA Rafael, Ob. cit., Pág. 347.

El referido autor considera que las lagunas de la Ley no son una cuestión ordinaria, sino que en forma excepcional pueden encontrarse, siendo el propio legislador quien las contempla y por ello admite la aplicación subsidiaria de otras normas mediante, por ejemplo, la aplicación supletoria de otros ordenamientos jurídicos.

Por otro lado, Hans Kelsen considera que las lagunas de la ley no son más que una ficción jurídica, toda vez que al no existir reglamentada una figura jurídica dentro de un ordenamiento legal, ello no permite la aplicación de otra disposición sino la introducción por parte del juzgador de dicha figura, con lo que no se subsana ninguna laguna ya que la misma no existe al darse la actividad del juez.

A su vez E. Roca Trias, define al derecho supletorio desde dos puntos de vista distintos, a saber "bien como una técnica de relación entre ordenamientos que provienen de distintas fuentes, bien como una técnica de integración de leyes especiales o de ordenamientos incompleto"¹⁶, agregando que esta técnica "se utiliza a través de lo que se denomina heterointegración"¹⁷.

El citado autor se refiere en primer término a la aplicación supletoria del Derecho del Estado Español a aquellos ordenamientos jurídicos emanados de las autonomías existentes en dicho país, mientras que en segundo plano, el que reviste especial interés en el presente trabajo, se refiere a la complementación de los vacíos o lagunas de algunas leyes mediante la aplicación de otro ordenamiento legal, es el caso del Código Civil Español, su aplicación implica que la institución a regular parta de idénticos principios en ambos ordenamientos en virtud de que, en caso de que la institución a suplir no se encuentre contemplada o tenga una regulación totalmente incompatible, no será posible la aplicación supletoria.

¹⁶ ABELLAN HONRUBIA, Victoria Enciclopedia Jurídica Básica, Ed. Civitas S.A., Tomo II, Madrid 1995, Pág. 2374.

¹⁷ idem, Pág. 237

Por último el doctrinario E. Roca Trías afirma que "en todo caso la actuación del derecho supletorio debe servir para suplir las lagunas de un ordenamiento incompleto, pero nunca para introducir instituciones nuevas"¹⁸.

A su vez, Guillermo Cabanellas, define al término derecho supletorio como la "colección de normas jurídicas, o cuerpo legal, que se aplica a falta de disposiciones expresas contenidas en un código o ley"¹⁹.

Del mismo modo, el derecho supletorio también ha sido definido como "aquel que rige en el supuesto de falta o insuficiencia de norma en el sistema considerado principal para el caso que se trata"²⁰.

B. Reglas para que opere

No obstante el contenido de las definiciones mencionadas, se debe decir que la supletoriedad de leyes es solo uno de los medios para integrar o colmar las lagunas de la ley, pero no es el único, ya que también encontramos que estas lagunas pueden ser subsanadas mediante la aplicación, también de forma supletoria, de principios generales del derecho, o bien mediante la aplicación analógica de otra disposición al caso concreto.

La diferencia entre la aplicación supletoria de las normas, o bien la aplicación supletoria de principios generales de derecho o la costumbre, y la aplicación analógica de normas, estriba en el hecho de que las dos primeras recurren para la integración del derecho atendiendo a fuentes diversas de aquella cuya omisión se pretende colmar, esto es, existe un reenvío a disposiciones legales contempladas

¹⁸ ABELLAN HONRUBIA, Victoria, Ob. cit., Pág. 2374.

¹⁹ CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ed. Heliasta, Tomo III, ed. 21ª, Buenos Aires, 1989, Pág. 152.

²⁰ GARRONE, José Alberto, Diccionario Jurídico, Alberto- Perrot, Tomo I Buenos Aires, 1986, Pág. 735.

en cuerpos normativos diversos o bien a principios y usos que no se encuentran en la disposición a subsanar.

Ahora bien, se han clasificado los métodos de integración de la ley en dos rubros, de autointegración o bien de heterointegración, dependiendo de la forma en que sus omisiones son subsanadas.

Así, la supletoriedad ha sido encuadrada dentro de los métodos de heterointegración de las lagunas de la ley en virtud de que las mismas, son suplidas utilizando para ello elementos diversos de la ley cuyas omisiones o vacíos se pretenden integrar.

Por otra parte, el Maestro Eduardo Pallares considera que estamos en la presencia de un método de heterointegración del ordenamiento Jurídico, cuando "se suplen los vacíos utilizando elementos diversos de la ley como son la costumbre, la equidad, las doctrinas jurídicas, los preceptos de las leyes extranjeras, etc."²¹

Ahora bien, tanto los métodos de autointegración, como de heterointegración del ordenamiento jurídico encuentran una de sus razones de existir en el principio de hermenéutica jurídica por virtud del cual el juez se encuentra obligado a siempre juzgar los asuntos que le son planteados.

Así, el juzgador se ve obligado a resolver aquellas controversias de las que conoce, así sea mediante la aplicación de normas jurídicas contempladas en la legislación invocada, mediante la aplicación de los principios generales del derecho, la costumbre, o bien mediante la aplicación de normas contenidas en cuerpos normativos diversos, esto es, mediante la aplicación supletoria de las leyes.

²¹ PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porrúa, México 1993, Pág. 1225.

El vocablo supletorio deriva del vocablo latín "*suppletorium*" que a su vez encuentra su origen en una palabra del propio latín "*supplere*" que se refiere a "cumplir o integrar lo que falta en una cosa, o remediar una carencia"²²

De lo expuesto con anterioridad, podremos entender que la supletoriedad de leyes es aquella figura jurídica que tiene por objeto el esclarecer las omisiones o lagunas de un ordenamiento legal, tanto en lo que se refiere a la aplicación del mismo, como a su interpretación, mediante la aplicación de principios generales contenidos en la ley supletoria.

El primer origen del concepto de ley supletoria se encuentra en la Teoría de Frederich Carl Von Savigni quien determinó que existían dos tipos de leyes, las imperativas o absolutas, y las supletorias, definiendo a las primeras como aquellas en las que no había lugar a la voluntad individual, mientras que las segundas permitían la aplicación de acuerdos de voluntad.

Como podrá observarse, dicho concepto de ley supletoria dista mucho del significado que actualmente entrañan estas disposiciones, por lo que para su mejor diferenciación a las leyes que Savigni denominaba supletorias, actualmente se les conoce como normas supletivas.

Ahora bien, para algunos, la supletoriedad de leyes, dependiendo de la forma que le da origen, puede operar de manera expresa o tácita dependiendo de si el ordenamiento legal, al cual habrá de aplicarse supletoriamente otro, señala de forma clara o expresa dicha supletoriedad.

Hay quienes consideran que, aun cuando un ordenamiento legal no reenvíe expresamente a otro cuerpo legislativo, es posible aplicar supletoriamente

²² ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Practica Forense Mercantil*, Ed. Porrúa, 5ª Edición, México, 1991, Pág. 15.

aquellas disposiciones contenidas en Leyes de carácter general que contengan los principios esenciales a ambas legislaciones, para así subsanar sus omisiones o llevar a cabo una mejor interpretación de la norma suplida.

La explicación o razón de existir de la supletoriedad encuentra su fundamento en la existencia de una pluralidad de leyes especializadas que impide que las mismas contengan todos los principios generales que deben privar para su aplicación e interpretación, para lo cual es necesario recurrir a ordenamientos legales más complejos, en cuanto a su generalidad, para subsanar las denominadas lagunas de la ley.

Así, cuanto más especializada es una legislación, mayores son las lagunas que en ella pueden existir, razón por la cual prevén la aplicación supletoria de otro ordenamiento legal que sí contenga los lineamientos generales para, por ejemplo, la substanciación de un procedimiento.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros tribunales, tal y como puede observarse de la jurisprudencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Tesis 1.30A.JI 119) al sostener:

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, CUANDO SE APLICA. La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementara ante las posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir principios y subsanar sus

omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley, resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reintegración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los principios especiales en la ley suplida."

En atención al contenido de la jurisprudencia aquí transcrita, nos parece importante el precisar que la aplicación supletoria de una norma debe ser cuidadosa, en virtud de que la supletoriedad no debe implicar la integración en la norma suplida, en el sentido de incorporar una nueva figura jurídica no contemplada.

Lo anterior obedece a que, si bien es cierto que una ley puede ser interpretada o aplicada a la luz de otro ordenamiento legal más complejo, en ningún momento éste puede introducir figuras jurídicas novedosas al ordenamiento legal suplido.

Por otra parte, resulta importante el establecer la diferencia que existe entre introducir una figura jurídica no contemplada en la ley y la labor de integración que deben llevar a cabo los juzgadores o tribunales respecto de las lagunas de la ley.

La integración es aquella actividad mediante la cual el juzgador, a la luz de los principios generales de derecho o a la equidad establece la norma que debe aplicar en el caso concreto, sin que ello signifique que este incorporando una figura jurídica al hacerlo.

En relación estrecha con lo aquí expuesto, se debe reiterar que la supletoriedad de la ley tiene por objeto integrar una omisión de la misma, o bien para interpretar sus disposiciones, sin que la ley supletoria deba integrar nuevas figuras jurídicas no contenidas en la ley suplida.

Lo anterior en virtud de que, si la finalidad de la supletoriedad es el esclarecimiento de una norma para cubrir sus deficiencias, resulta claro que a efecto de que un ordenamiento legal pueda clarificar la aplicación o interpretación de una institución jurídica en la ley a suplir, en primer término, es indispensable que dicha institución jurídica, exista, esto es, se encuentre contemplada en la ley a suplir, y además, en una forma deficiente.

En efecto, no se puede suplir la deficiencia u omisión de una institución jurídica, si la misma no se encuentra contemplada en el ordenamiento legal a suplir, ya que ello implicaría la inclusión de una nueva figura jurídica en dicha legislación, lo cual iría en contra de la finalidad inherente a la supletoriedad.

Al respecto, los Tribunales han sostenido cuales son los supuestos necesarios a efecto de que opere la supletoriedad de un ordenamiento legal, los cuales son:

- A) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio.
- B) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate.
- C) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y

- D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida."

En este orden de ideas, a efecto de que opere la supletoriedad de un ordenamiento legal, es necesario, en primera instancia, que el mismo contemple de forma expresa la permisión de aplicar supletoriamente otro cuerpo legislativo.

En segundo término, a efecto de poder aplicar supletoriamente una disposición contenida en un ordenamiento legal, cuya aplicación esté expresamente prevista en la ley a suplir, se debe determinar si la figura jurídica, a la cual se pretende aplicar una disposición de forma supletoria, se encuentra contemplada en la ley a suplir, para entonces precisar si la misma se encuentra o no reglamentada de forma suficiente, y en consecuencia si se puede dar dicha aplicación.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales, tal y como se aprecia de los criterios sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que a continuación se transcriben para su mejor ilustración:

CADUCIDAD EN LA INSTANCIA. NO OPERA EN MATERIA MERCANTIL, POR NO HABER Supletoriedad. La caducidad en la instancia **no es una institución prevista** en el Código de Comercio para los juicios mercantiles, **de tal forma que no puede haber supletoriedad de las normas** del derecho común, ya que aquella sólo opera en el evento de que se esté en presencia de una figura jurídica procesal deficientemente reglamentada por el Código de Comercio y no es el caso de que la suplencia sea a tal grado de traer tal figura como regulación completa de una institución no prevista en el citado ordenamiento mercantil y que por alguna razón el legislador no la quiso incluir para este tipo de procedimientos, por lo cual es

intrascendente que haya existido en la especie algún período prolongado de inactividad procesal, ya que ello no daba pauta para extinguir el procedimiento.

Amparo directo 4421/92. María Elena Díaz Buitrón. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. 32

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTIAS. LA LEY DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El artículo 151 de la Ley de Amparo **contempla** las **normas a que debe sujetarse** el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca la que prevé que, al promoverse esa prueba, el juez hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposición legal faculta al juzgador de amparo para apercibir a las partes con tenerías por adheridas al dictamen del perito oficial, en caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rinda su dictamen o no lo ratifique, en los plazos que les conceda. Por lo que al existir la disposición expresa que regula el desarrollo de la probanza, **no es procedente la supletoriedad** del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo que establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Queja 54/93. Servimotriz de Oaxaca, S.A. de C.V. 15 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Pivas. Secretario: José Eduardo Téllez Espinoza. 33

Ahora bien, la supletoriedad es una institución jurídica que opera en ramas del derecho tan variadas como la fiscal, la agraria, la laboral, la mercantil, la administrativa, y dentro de ésta, la propiedad intelectual entre otras, sobre todo en lo que se refiere a las normas de carácter adjetivo, es decir, aquellas disposiciones que regulan la substanciación de procesos, procedimientos y recursos.

Lo anterior quizá obedece al hecho de que la mayoría de las legislaciones especializadas contemplan solamente algunos de los aspectos esenciales, constitucionalmente hablando, para la substanciación de sus procedimientos sin entrar a detalle en lo que se refiere a las formalidades que se deben seguir para la substanciación de los procesos o procedimientos que prevén.

Por otra parte, en los procedimientos de índole administrativos, los cuales han sido ideados por el legislador como procedimientos sumarios con el objeto de hacerlos más expeditos, al no tener que observar todas las formalidades requeridas para substanciación de un proceso judicial, es común encontrar que los mismos se encuentran contenidos en el ordenamiento legal aplicable, de forma escueta, que en ocasiones convierten su función sumaria en disyunción jurídica.

Si bien es cierto que sería difícil contener en todas las legislaciones de nuestro sistema jurídico aquellos principios esenciales para la interpretación y aplicación de sus normas, también lo es que deben contemplarse, si los lineamientos generales, pero sin excluir aquellas figuras jurídicas que de forma práctica son necesarias para la aplicación correcta de la ley suplida.

C. El Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento jurídico supletorio a la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, la supletoriedad de un ordenamiento adjetivo a la legislación en materia de propiedad industrial no siempre ha estado del todo clara en las leyes que han regido nuestra materia.

Así por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, y que estuviera vigente hasta el año de 1976, fecha en la que entró en vigor la Ley de Invencciones y Marcas, contemplaba en su Título Sexto la tramitación y resolución de los procedimientos de declaraciones administrativas, pero en ninguno de los preceptos contenidos en el referido Título, determinaba los requisitos formales que debía contener las resoluciones administrativas.

En cuanto a las disposiciones adjetivas, la entonces vigente Ley de la Propiedad Industrial solamente consignaba la supletoriedad de la ley Civil, y de los Códigos de Procedimientos Federal o Local, cuando se ejercitaran acciones civiles que deriven del referido ordenamiento legal.

No obstante, los criterios Jurisprudenciales sostenidos en aquella época consideraban que al ser la materia de propiedad industrial de orden administrativo, le resultaban aplicables, salvo disposición expresa en contrario de la ley respectiva, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por su parte, la Ley de Invencciones y Marcas, vigente para el 11 de febrero de 1976, ya contemplaba en su artículo 193 que las solicitudes de declaración administrativa, y en consecuencia los procedimientos que de ellas derivaran, se ajustarían a las disposiciones del ordenamiento legal en comento y a aquellas contenidas en el Código Federal de Procedimientos Administrativos.

Con la abrogación de la Ley de Invencciones y Marcas, y la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se conservó la remisión expresa de la Ley a las disposiciones adjetivas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente, la vigente Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 187, contempla la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a la substanciación de los procedimientos en ella contenidos, por lo que a falta de una regulación adecuada de algunas de las figuras procesales contenidas en la Ley resultan aplicables las disposiciones del referido Código Federal adjetivo.

Como se puede observar, la supletoriedad de un ordenamiento legal adjetivo, y en concreto del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la legislación en materia de propiedad industrial no siempre ha sido clara ni expresa, sino que, por el contrario, su aplicación inició por el reenvío al ordenamiento aplicable a la materia administrativa general, tal y como ocurría en la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1943.

Sin embargo, hoy en día, la aplicación supletoria del multicitado Código Federal de Procedimientos Civiles opera por remisión expresa de la Ley de la Propiedad Industrial que preceptúa que los procedimientos de declaración administrativa en ella contenidos se deberán tramitar de conformidad con las disposiciones del capítulo correspondiente y del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante su aplicación supletoria.

Ahora bien, se reitera, el hecho de que un ordenamiento legal contemple la aplicación supletoria de las disposiciones de otro cuerpo legislativo, no implica el que las mismas puedan ser aplicadas de forma arbitraria o abusiva, sino que existen ciertos lineamientos que deben seguirse, y supuestos que deben colmarse, a efecto de que proceda la referida aplicación supletoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuales son los requisitos que deben colmarse a efecto de aplicar supletoriamente las disposiciones de un ordenamiento legal a otra, quizá en aras de evitar la aplicación indiscriminada de disposiciones so pretexto de la supletoriedad.

Así, se ha determinado que a efecto de que proceda la aplicación supletoria de una norma jurídica, dicha supletoriedad debe, en primer término, estar expresamente contemplada en la ley a suplir, esto es, la ley a suplir debe prevenir expresamente la supletoriedad y además especificar cual es el ordenamiento legal que le será aplicable de forma supletoria.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha mencionado, es la propia Ley de la Propiedad Industrial la que contempla en su artículo 187 que los procedimientos de declaración administrativa serán substanciados de conformidad con sus disposiciones y, en cuanto no haya disposición en contrario, por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que se refiere al segundo y tercer supuestos, que para su mejor comprensión deben estudiarse de forma conjunta, y probablemente como el más importante, es necesario que la institución a suplir se encuentre expresamente contenida en la ley a suplir, es decir, que el ordenamiento legal la contemple dentro de su texto. Como consecuencia de esta hipótesis nos encontramos con que si la misma no se colma es imposible el aplicar supletoriamente las disposiciones de otro cuerpo legislativo.

Más aún, la figura jurídica no solamente debe estar contemplada, sino que además debe encontrarse regulada, pero de forma deficiente con lo que se justifique que, a falta de una adecuada reglamentación, el ordenamiento legal señalado por la propia ley supla dichas carencias.

Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos que, si una figura jurídica no se encuentra contemplada por el ordenamiento legal al que se pretende aplicar otro de forma supletoria, ello no será posible en virtud de que no se estaría dando una aplicación supletoria, sino la incorporación de una nueva figura jurídica que quizá no fue contemplada por el Legislador por no estimarla procedente.

Del mismo modo, si una figura se encuentra reglamentada de forma íntegra en una ley, ello impedirá la aplicación supletoria de las disposiciones que la regulen, contenidas en diverso ordenamiento legal, ya que al existir una regulación adecuada no existen lagunas que subsanar y por ende se deberá estar a lo estipulado por la legislación que la contiene.

En la vigente Ley de la Propiedad Industrial nos encontramos con ambas hipótesis, esto es, figuras jurídicas que no se encuentran reguladas, y que en consecuencia la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles es improcedente, y, por otro lado figuras jurídicas que se encuentran expresa e íntegramente reguladas por la multicitada ley, resultando que, del mismo modo, no hay lugar a la aplicación supletoria del multicitado ordenamiento adjetivo en lo que a ellas se refiere.

A manera de ejemplo, entiéndase que la vigente Ley de la Propiedad Industrial establece los medios de prueba reconocidos para acreditar los extremos de una acción o excepción dentro de la substanciación de un procedimiento de declaración administrativa, sin embargo omite el proveer una regulación exhaustiva en cuanto a la forma en que dichos medios probatorios deben ser preparados, desahogados y más aún valorados por la autoridad competente. En este caso, se hace necesaria la aplicación supletoria de las normas en materia de prueba del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispositivo legal aplicable de forma supletoria en términos de lo dispuesto por la ley en comento.

Por otra parte, se puede encontrar que, por ejemplo, a las facturas, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial les reconoce valor probatorio, por lo que no existe razón para aplicar supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 203, que establece que el documento privado, como lo es una factura, hace prueba de los hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor.

Finalmente, y retornando los supuestos necesarios para que opere la aplicación supletoria de un ordenamiento jurídico a otro, ésta no debe contrariar los principios esenciales o bases sobre los cuales se sustente el primero de los mencionados, esto es, en aras de la aplicación supletoria de una Ley no debe violentarse el espíritu creador de la legislación a suplir, ya que con ello no se estaría dando una complementación para la mejor interpretación de la Ley sino que se estarían contrariando sus principios.

Ahora bien, como se ha mencionado, la supletoriedad en tratándose de procedimientos de declaración administrativa en materia de propiedad industrial, se encuentra contemplada de forma expresa en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En virtud del contenido del citado artículo de la Ley de la materia se establece que los procedimientos de declaración administrativa en ella contenidos se regularan de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se oponga a las disposiciones de la citada legislación.

Así, el Código Federal adjetivo en materia civil es el cuerpo legislativo que habrá de aplicarse supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a los procedimientos de declaración administrativa por ella regulados, a saber, de nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa y las

denominadas infracciones en materia de comercio, según lo explicado en los capítulos que anteceden.

Frente a esta disposición expresa de reenvío al Código Federal de Procedimientos Civiles cabe hacer dos reflexiones de carácter competencial en cuanto a materia y jurisdicción.

El primero de ellos se refiere al por qué la Ley de la Propiedad Industrial remite para la substanciación de sus procedimientos de declaración administrativa a un Código adjetivo en materia civil, y no así a uno de naturaleza mercantil, si tomamos en cuenta que las instituciones jurídicas en ella consagradas se encuentran referida, de forma preponderante a la industria y el comercio, esto es, a actos de comercio realizados por comerciantes.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos, cuyo contenido es conocido como la rectoría económica del Estado, es el precepto que da fundamento a la concesión y protección de los bienes de propiedad industrial, refiriéndose a privilegios que por tiempo limitado se otorgue a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por su parte, el artículo 89, fracción XV, que contiene las facultades del Poder ejecutivo, dispone que es facultad de este poder el conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

De todo lo anterior, podemos concluir que los bienes de propiedad industrial se encuentran inevitablemente vinculados al comercio y a la industria, por estar destinados a la fabricación y comercialización de productos y a la prestación de servicios.

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la Ley Mercantil, en concreto por el Código Federal de Comercio, por acto de comercio debemos entender toda aquella actividad que tenga por objeto primordial la especulación comercial y la obtención de un lucro.

En este sentido, podemos encontrar que tanto las creaciones nuevas como los signos distintivos no solo forman parte de los bienes de la empresa, sino que además constituyen verdaderos bienes susceptibles de ser comerciados.

Siguiendo este orden de ideas, las creaciones nuevas, mediante su patente o registro, según sea el caso, otorgan a su titular inventor o causahabiente el derecho de explotarlas en su provecho, lo que nos indica que ese derecho persigue un fin de lucro o especulación mercantil.

Tan es así, que la propia Ley de la Propiedad Industrial sanciona la falta de explotación de la invención con la pérdida del derecho exclusivo, ya que el privilegio temporal que se otorga al titular de una patente o registro tiene por objeto permitirle obtener un beneficio económico como recompensa a su labor de investigación que las mismas implican.

Más aun, debemos recordar que las creaciones nuevas a efecto de ser susceptibles de protección, ya sea mediante su patente o registro, deben ser susceptibles de aplicación industrial, esto es, debe ser posible su producción o utilización en cualquier rama de la actividad económica.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87 establece que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, el comercio o los servicios que prestan, debiendo recordar que esta disposición le resulta aplicable a los demás signos distintivos en términos de lo dispuesto por el referido ordenamiento legal.

De todo lo anterior, es dable el concluir que la propiedad industrial es una rama del derecho de naturaleza eminentemente mercantil, ante lo cual nos preguntamos de nueva cuenta el por qué la Ley de la materia reenvía al Código Federal de Procedimientos Civiles para su aplicación supletoria en tratándose de los procedimientos de declaración administrativa cuyo estudio nos ocupa.

La respuesta a este cuestionamiento parece tener un carácter más práctico que de naturaleza jurídica en virtud de que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, desde nuestro punto de vista, nos parece más acertada a que el legislador hubiere pretendido llevarla al Código de Comercio.

En efecto, si bien es cierto que el Código de Comercio contiene disposiciones procedimentales en su libro quinto, también lo es que, al ser la propiedad industrial una materia cuya naturaleza procedimental es administrativa, y de cuyas resoluciones forzosamente deberán conocer los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, resulta claro que dichos organismos jurisdiccionales se verían impedidos de aplicar o interpretar las normas procedimentales de carácter mercantil.

Finalmente, es conveniente precisar que hasta el 20 de abril de 2000, la ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los actos administrativos emanados de los organismos descentralizados, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por gozar precisamente de esta naturaleza.

En efecto, la referida Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de agosto de 1994, y en vigor a partir del 1° de junio de 1995, estatúa en su artículo 1° que sus disposiciones eran aplicables, exclusivamente a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada.

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

Sin embargo, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de abril de 2000 se estableció en su artículo 1º que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal respecto de sus actos de autoridad.

Así las cosas, la referida Ley, que resultaba ajena al campo de estudio que nos ocupa, ha cobrado gran relevancia sobre todo en cuanto a la forma en que habrá de aplicarse por la autoridad, y si en realidad habrá de aplicarse por encima, inclusive, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, en virtud de que el propio artículo 2º de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dispone que la ley en comento se aplicara supletoriamente a las diversas leyes administrativas, y que a su vez a ella le será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Administrativos.

Toda vez que en la reforma a la multicitada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ha dispuesto que éste ordenamiento legal resulta también aplicable a los organismos descentralizados, y que sus disposiciones habrán de aplicarse supletoriamente a las leyes administrativas, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, resulta importante hacer algunas breves reflexiones entorno a su aplicación supletoria y las consecuencias que, desde nuestro punto de vista, puede implicar.

Así por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla en sus artículos 16 y 56, referentes a las disposiciones generales de los procedimientos administrativos y a la tramitación de los mismos, respectivamente, que la administración pública federal tendrá la obligación de admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomadas en cuenta por el órgano competente al emitir su resolución.

Más aún, en su artículo 51, establece el otorgamiento de un plazo probatorio que no deberá ser menor a tres días, ni mayor a quince, contados a partir de su admisión.

Las disposiciones aludidas contravienen frontalmente lo preceptuado por los artículos 199 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos que disponen que una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado, o presunto infractor en su caso, produzcan su contestación a la solicitud de declaración administrativa, Y no emitiendo pruebas pendientes por desahogar, las cuales por lo general son desahogadas por su propia naturaleza, el Instituto procederá a emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.

Esto es, la ley en materia de propiedad industrial establece categóricamente que para la substanciación de un procedimiento de declaración administrativa solamente se requeriría de la presentación de la solicitud, y el transcurso del plazo otorgado a la contraparte, no siendo necesario inclusive que exista una contestación, sin prever un plazo probatorio o el otorgamiento de un plazo específico para la presentación de alegatos.

De lo anterior, resulta válido el cuestionar si ahora, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se tendrá que dar un plazo a las partes para que ofrezcan y desahoguen pruebas y produzcan sus alegatos, figuras jurídicas no contempladas en la multicitada ley, y si los mismos deberán ser efectivamente tomados como parte de la litis y considerados al momento de emitir una resolución.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dispone que transcurridos tres meses después de ser presentada una solicitud, sin que medie respuesta por parte de la autoridad, la misma se entenderá resuelta en sentido negativo al promovente.

Al respecto es conveniente, precisar que este plazo pugna con el de cuatro meses que ha sido el establecido por los tribunales como pertinente para que la autoridad emita una resolución, transcurrido el cual el gobernado se encuentra en posibilidad de solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión por la violación a su derecho de petición consagrado como garantía individual en su favor por el artículo 8° de nuestra Carta Magna.

Lo anterior, nos hace pensar que este precepto legal tiene por objeto el impedir que el gobernado haga valer su derecho de petición mediante la presentación de un amparo por violación a la referida garantía y tener, en cambio, la necesidad de impugnar dicha negativa ficta, pero no por violación al multicitado derecho de petición sino por falta de fundamentación y motivación de la negativa.

En la práctica, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no existe precepto alguno que contemple la negativa ficta, por lo que cabe preguntarse si la autoridad puede pretender ahora determinar que sin un plazo de tres meses no se da cabal respuesta a una solicitud de declaración administrativa, se debe entender la omisión de la autoridad como una resolución en sentido negativo.

En cuanto a las notificaciones, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo estatuye en su artículo 37, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 194, que en caso de no conocerse el domicilio del titular de los derechos afectados por los actos de autoridad, las mismas deberán hacerse mediante la publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación.

Sin embargo, la referida legislación en materia de propiedad industrial contempla la publicación de edictos por una sola ocasión para llevar a cabo la notificación correspondiente, mientras que la Ley adjetiva en materia administrativa ordena la publicación de edictos por tres días consecutivos, lo cual evidentemente resulta contradictorio con lo dispuesto por el ordenamiento especial aplicable.

Así, nuevamente nos encontramos con la disyuntiva de cual habrá de ser el criterio a seguir ante la aplicación supletoria de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo 83 y siguientes, contempla como recurso en contra de las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, el de revisión, el cual deberá interponerse ante la propia autoridad dentro de un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la resolución cuya impugnación se pretenda.

El recurso de revisión administrativa será resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que haya emitido el acto que se recurra, contemplando el artículo 87 de la multicitada Ley Federal del Procedimiento Administrativo la suspensión del acto impugnado siempre y cuando se cumplan con los requisitos contemplados por el artículo en comento, a saber:

- I. Que el recurrente solicite expresamente la suspensión.
- II Que el recurso sea procedente y que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
- IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso e que la resolución del recurso no sea favorable, y
- V. Que tratándose de multas el recurrente garantice el crédito fiscal.

Asimismo, el referido artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también contempla como medio para impugnar las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa la interposición de la vía jurisdiccional que

corresponda, que ha sido entendida como el juicio de nulidad que debe iniciarse ante el denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ante este panorama, se debe reflexionar si con la reciente inclusión de los organismos descentralizados de la administración pública paraestatal, y en consecuencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo las resoluciones emitidas por el referido organismo descentralizado habrán de ser impugnadas mediante recurso de revisión administrativa antes de poder acudir al juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

Al respecto, nos párese que a la luz de los principios o requisitos que, como se ha mencionado, deben reunirse a efecto de que proceda la aplicación de un ordenamiento legal a otro, resulta claro que por lo menos los preceptos de la referida Ley Federal del Procedimiento Administrativo a los que nos hemos referido resultan inaplicables.

Partamos de la base de que, como se ha apuntado, a efecto de que proceda la aplicación de un ordenamiento a otro éste último debe contemplar la aplicación supletoria de dicho ordenamiento, supuesto que en la especie no se actualiza, toda vez que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 187 solamente la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no así de las que conforman la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

En este orden de ideas, si la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo no se encuentra expresamente contemplada por el aludido artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, el hecho de que la ley primeramente mencionada disponga su aplicación supletoria a las leyes administrativas resulta irrelevante, por lo que en primer término dicha aplicación carecería de sustento jurídico.

A mayor abundamiento, las figuras jurídicas analizadas en páginas que preceden, a saber, el término probatorio, la negativa ficta, los alegatos y el recurso de revisión, no se encuentran contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, no existen como tales dentro del ordenamiento jurídico al que se pretendería aplicar supletoriamente la multicitada legislación adjetiva en materia administrativa federal.

Lo anterior, conlleva el incumplimiento de otro de los supuestos o hipótesis que deben surtir a efecto de que se pueda dar la aplicación supletoria de un ordenamiento jurídico a otro, a saber, que la institución jurídica cuya suplencia se pretende se encuentre, por lo menos, regulada.

Quizá, uno de los aspectos más sensibles entorno a la reforma de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo lo sea la aplicación supletoria de dicho ordenamiento legal en lo que se refiere a los recursos consignados en el artículo 83 de la Ley, a saber, el de revisión administrativa y la interposición de la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de la duda que surge al determinar si una resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda ser impugnada, como hasta ahora, de forma directa mediante un juicio de amparo indirecto, y el riesgo de que se pueda llegar a sobreeser por carecer de definitividad, por lo que a continuación se hace una breve reflexión al respecto.

Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107 dispone que el juicio de amparo procederá en materia administrativa en contra de resoluciones que causan un agravio no reparable mediante algún recurso, juicio, o medio de defensa.

Sin embargo, el referido numeral también contempla, como excepción a lo expuesto en el párrafo que antecede, aquellos casos en los que la ley que

establezca los recursos, exija para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria en materia de amparo.

Por su parte, el artículo 114 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, en su fracción II establece que los amparos promovidos en contra de actos que provengan de procedimientos seguidos en forma de juicio, solo podrán promoverse contra la resolución definitiva.

Esta necesidad de que el particular agote todos los recursos a su alcance para impugnar la resolución que en el amparo constituiría el acto reclamado, constituye uno de los principios fundamentales sobre los que descansa la acción de amparo, a saber, el principio de definitividad.

El principio de definitividad en materia de amparo consiste en que el amparo no puede ser promovido en contra de un acto que pudo haber sido recurrido mediante algún otro recurso o medio ordinario de defensa contemplado en la Ley que rige al acto.

La falta de definitividad de una resolución al momento de interponer una demanda de amparo, esto es, que existiendo un recurso mediante el cual se pudiera modificar la resolución cuya inconstitucionalidad se argumente no se hubiere agotado, conlleva el que la acción de amparo sea improcedente.

Así las cosas, surge la inquietud de sí para poder interponer un juicio de amparo en contra de una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se debe agotar el recurso de revisión administrativa o bien el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contemplados por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahora aplicable a los actos de los organismos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal.

Nos parece que la respuesta debe ser en sentido negativo en atención a dos cuestiones fundamentales.

En primer término, como se ha mencionado, la supletoriedad de un ordenamiento a otro se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados supuestos, aunque sean solo doctrinarios o Jurisprudenciales, a saber;

- 1) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio,
- 2) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate,
- 3) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y
- 4) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

En este orden de ideas, cabe recordar que la Ley de la Propiedad Industrial no contempla más recurso que el de reconsideración en contra de una negativa de patente, de modelo de utilidad o de diseño industrial.

En efecto, el artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, textualmente dispone:

ARTÍCULO 200.- Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañaran la documentación que acredite su procedencia.

Así las cosas, en contra de cualquier acto o resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, léase negativa de registro de marca, negativa de inscripción de usuarios autorizados o resoluciones emitidas en atención a solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa en materia de comercio, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial recurso alguno.

En esta tesitura encontramos que si la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahora reformada, pretende tener el carácter de ley supletoria a las leyes administrativas, dicha supletoreadad no podría aplicar en materia de recursos por lo que se refiere a la propiedad industrial en virtud de que, por lo menos para los casos no comprendidos por el artículo 200 de la Ley de la materia, no existe recurso alguno, esto es, no existe figura jurídica a suplir.

En tratándose del multicitado recurso de reconsideración contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial podemos decir que las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en relación con el recurso de revisión administrativa también resultarían inaplicables supletoriamente, por cuanto a que aquel se encuentra exhaustivamente regulado, lo que impide la aplicación supletoria.

Por lo que se refiere a los demás casos en los que en la Ley de la Propiedad Industrial no se contempla un recurso, en consecuencia nos encontraríamos con que al no existir la figura del recurso tampoco podría aplicarse supletoriamente el recurso contenido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por cuanto a que no tendría materia sobre la cual aplicar supletoriamente.

No obstante lo anterior, y suponiendo que se insistiera en la aplicación supletoria de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en materia de recursos o medios ordinarios de impugnación, so pretexto de que los supuestos a los que nos

hemos referido en los párrafos que anteceden son producto de la doctrina y criterios Jurisprudenciales, tampoco sería aplicable por una segunda cuestión que sí encuentra su fundamento en Ley.

Si bien es cierto que, como se ha mencionado, el juicio de amparo indirecto es procedente solo en contra de aquellas resoluciones que gocen del carácter de definitivas, también lo es que no existe la obligación de agotar recurso alguno en tanto éste no prevea la suspensión del acto que da origen a la violación de garantías, o que para ella se exijan más requisitos que aquellos establecidos en la Ley de Amparo.

En efecto, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que contempla los casos de improcedencia del amparo, y en concreto de su fracción XV, se desprende que no habrá necesidad de agotar un recurso, a efecto de cumplir con el principio de definitividad, cuando éste no contemple la suspensión del acto violatorio de garantías, o bien, exija mayores requisitos para conceder la suspensión.

El maestro Burgoa define la suspensión como "aquel proveído judicial, creador de una situación de paralización o cesación, temporalmente limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto hubiese provocado".²³

Ahora bien, el artículo 124 de la ley en comento que establece como requisitos para que proceda la suspensión del acto reclamado en los amparos promovidos ante un Juez de Distrito, es decir, amparos indirectos, los siguientes:

- Que la solicite el agraviado.
- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y

²³ BURGOA ORIGUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, México 1991, Pág. 683.

- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

Como podrá observarse, si bien el recurso de revisión administrativa previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo sí contempla la suspensión del acto recurrido, también lo es que exige más requisitos que aquellos contemplados por la Ley de Amparo en su artículo 124 para su procedencia.

Así por ejemplo, para que se suspenda un acto impugnado mediante recurso de revisión administrativa es necesaria que el mismo sea procedente, situación, que la Ley de Amparo no requiere en virtud de que la procedencia de la demanda de amparo no será resuelta sino hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

A mayor abundamiento, la Ley de Amparo no contempla el otorgamiento de una garantía para reparar los posibles daños y perjuicios que se causen con la suspensión, si la sentencia no le fuera favorable como un requisito para decretar la suspensión del acto reclamado, mientras que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo sí contempla el otorgamiento de la referida garantía como un requisito para la procedencia de la suspensión del acto impugnado.

Más aún, el artículo 130 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que, en aquellos casos en los que proceda la suspensión en atención a la inminente ejecución del acto reclamado, el juez con la sola presentación de la demanda de amparo puede solicitar que las cosas mantengan el estado que guardan a ese momento, tomando las medidas necesarias para garantizar los posibles daños y perjuicios que con ello se ocasionen al tercero perjudicado.

De igual forma, para la obtención de la suspensión del acto impugnado mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se requiere, como requisito indispensable, el que la parte actora, esto es, quien solicita la nulidad de la resolución, otorgue garantía suficiente para garantizar los

daños que se pudieran ocasionar al tercero interesado, esto es, a su contraparte en el procedimiento original.

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que al exigir los medios de impugnación contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo más requisitos que aquellos contemplados por la Ley de Amparo a efecto de que proceda la suspensión del acto de autoridad, no es necesario que se impugnen mediante recurso de revisión administrativa o la interposición de juicios de nulidad las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, antes de acudir al juicio de garantías, a efecto de agotar el principio de definitividad.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la figura jurídica de los edictos, no obstante que la misma sí se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma se encuentra exhaustivamente regulada, por lo que de nueva cuenta nos encontramos con que uno de los supuestos necesarios para que opere la aplicación supletoria de un ordenamiento jurídico no se surte.

En efecto, al encontrarse una figura jurídica cabalmente contemplada no hay lugar para la aplicación supletoria de su reglamentación en otro ordenamiento legal, pues ello pugnaría con el espíritu que llevó al legislador a regularla de una forma y no de otra.

Ahora bien no obstante lo expuesto en las páginas que antecede con relación a la aplicabilidad de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en materia de Propiedad Industrial, debemos señalar que, las autoridades judiciales se han pronunciado en el sentido de que la dicho ordenamiento adjetivo sí resulta aplicable con relación a los actos, procedimientos o resoluciones emanados del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En efecto, si bien en un principio, tanto los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, como los Magistrados de los Tribunales de Circuito en Materia Administrativa, consideraron que la reforma practicada a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resultaba ajena al ámbito de la propiedad industrial, recientemente han cambiado su criterio para sostener que, el referido ordenamiento sí es aplicable a las resoluciones emanadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que por tanto existe la obligación de agotar los recursos ordinarios contenidos en su artículo 83 antes de poder acudir al juicio de garantías.

Así, se ha impuesto la obligación al particular de interponer recurso de revisión administrativa ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien impugnar la legalidad del acto, procedimiento o resolución mediante un juicio de nulidad ante el hoy denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Finalmente, si lo que se busca es armonizar la substanciación de los procedimientos tramitados ante la administración pública federal, lo que se debería hacer, en un primer término, es armonizar las legislaciones en las que dichos procedimientos se encuentran contemplados para así poder lograr una aplicación supletoria uniforme de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO TERCERO.

LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

A. Concepto.

La caducidad de la instancia es una figura jurídica, de orden público, por medio de la cual se termina el procedimiento como sanción a la inactividad procesal de las partes durante un determinado periodo de tiempo, y tiene como consecuencia la extinción del proceso.

En el vocablo jurídico se han introducido el vocablo "caducidad" para significar una de las especies de extinción del proceso, sin llegarse a la sentencia definitiva por causa de inactividad de quien ha de preocuparse de incrementar la dinámica de ese proceso.

Señala el clásico procesalista Guiseppe Chiovenda que la caducidad " es un modo de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto periodo de tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales. La caducidad, dice la ley no extingue la acción, pero hace nulo el procedimiento".²⁴

Caducidad de la instancia. Extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes, y en ocasiones, de una de ellas, durante un periodo amplio, si se encuentra paralizada la tramitación. En la primera instancia quedan sin efecto los actos procesales y en segundo grado, se declaran firmes las

²⁴ ARELLANO GARCÍA, Carlos. Teoría General del Proceso, Ed. Porrúa, México 1980 Pág.448.

resoluciones impugnadas. En el ordenamiento mexicano se regula esta instancia en materia civil, laboral y en el derecho de amparo.

Se trata de una sanción a la inactividad procesal de las partes en un proceso civil, en el cual predomina el principio dispositivo, entendido en su sentido tradicional. La caducidad de la instancia, que no puede ser objeto de convenio entre las partes, se produce ipso iure, pero puede ser declarada expresamente por el juzgador, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. Contra la declaración del juzgador que reconozca o niegue que se ha producido la caducidad de la instancia, las partes pueden interponer el recurso de apelación.

La extinción del proceso por caducidad afecta a los actos procesales, pero no a las pretensiones de fondo de las partes, las cuales pueden ser exigidas en un proceso posterior, y produce en la primera instancia la ineficacia de todos los actos procesales, con excepción de las resoluciones firmes sobre competencia litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de las partes; las pruebas rendidas en el proceso caduco puede ser ofrecidas en otro posterior.

Esta forma de terminación del proceso, cuando no se produce dentro de la tramitación de un recurso, tiene como efecto la extinción de la instancia pero no la acción, esto es, solo nulificará los actos llevados a cabo en el proceso, pero no implicara el que la parte actora pierda el derecho de volver a ejecutar su acción en un procedimiento diverso en virtud de que la controversia no es resuelta en cuanto al fondo.

La justificación de la caducidad de la instancia escrita en la necesidad de sancionar la falta de intereses de las partes que, una vez iniciada la acción jurisdiccional, la abandonan.

B. Naturaleza jurídica.

Las partes, al acudir al órgano público en defensa de intereses controvertidos, se encuentra con que las distintas etapas del procedimiento se hayan íntima y necesariamente correlacionadas por una ágil y debida secuencia, hasta culminar normalmente en un acto definitivo de pronunciamiento jurisdiccional.

La tramitación oportuna de actuaciones en las distintas fases del juicio, asegura la pronta y cabal terminación de las instancias, por otra parte puede ocurrir que una vez puesto en movimiento el aparato judicial, las partes se abstengan, por pérdida de interés o simple abandono de causa, por así convenir a sus intereses o por llana negligencia, de ejercitar precisamente aquellos actos, cuya naturaleza es de definido impulso procesal, interrumpiendo en consecuencia el ritmo de la actividad jurisdiccional o de plano ocasionando su más completa paralización. De lo que se deduce que la caducidad de la instancia es una institución jurídica procesal, reglamentada por las leyes con el objeto de acelerar el ritmo normal de los litigios, evitando así la aglomeración en los tribunales de expedientes sin importancia para nadie o procesos tapizados por polvo, el olvido y la indiferencia.

Por lo anteriormente expuesto se desprende que la naturaleza jurídica de dicha institución es precisamente la de ser un medio anormal o extraordinario de concluir los procesos judiciales, cuyo efecto, producto o resultado, es trascendental y de gran importancia para las partes, por la situación creada y consecuencias legales congruentes.

C. Causales de caducidad.

a) Transacción.

La legislación civil define la transacción como aquel contrato por virtud del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, pone término a una controversia presente o previene una futura. En el caso que nos ocupa, la transacción dentro de un proceso pone fin a un conflicto que ya existe, y la forma adecuada de hacerlo es mediante la presentación del convenio al que lleguen las partes ante la autoridad competente, el cual una vez ratificado adquirirá la autoridad de cosa juzgada.

b) Allanamiento.

El allanamiento es una de las actividades que puede adoptar la parte demandada al momento de producir su contestación a la demanda, y consiste en la expresión de su conformidad con el contenido de las pretensiones del actor. Con esta actitud se pone fin a la controversia, toda vez que ya no existe el conflicto entre acción y excepción, razón por la cual, ante el allanamiento se procede a emitir una resolución cuya única finalidad será la homologación de la auto composición de las partes, suprimiendo la etapa probatoria y de alegatos. Aun cuando pudiera parecer que este modo de terminación del proceso no es anticipado o extraordinario, en virtud de que se dicta una resolución, la realidad es que la sentencia que se emite en este caso no lo es en sentido estricto en atención a que no pone fin al conflicto, sino que solamente da fe la auto composición entre las partes.

c) Desistimiento.

El desistimiento, a diferencia del allanamiento, corresponde a la parte actora quien renuncia a los actos del proceso o a su pretensión. Hay que distinguir, ya que en primero de los casos nos encontraríamos ante el desistimiento de la instancia, lo

cual permite que el actor de nueva cuanta su demanda, y en el segundo, ante el desistimiento de la pretensión o del derecho, que implica una renuncia a la acción por virtud de la cual ya no podrá volver a reclamarla en ningún proceso ulterior. Asimismo, debemos precisar que el desistimiento no siempre extingue el proceso por la simple voluntad del actor, ya que en aquellos casos en los que la parte demandada ya haya sido emplazada, esta deberá otorgar su consentimiento para que el desistimiento produzca sus efectos legales.

d) Caducidad de la instancia.

Ahora bien, refiriéndonos a causas diversas a la auto composición de las partes encontramos a la caducidad de la instancia que es una figura jurídica, de orden público, por medio de la cual se termina el procedimiento como sanción a la iniciativa procesal de las partes durante un determinado periodo de tiempo, y tiene como consecuencia la extinción del proceso.

Esta forma de terminación del proceso, cuando no se produce dentro de la tramitación de un recurso, tiene como efecto la extinción de la instancia pero no de la acción, esto es, solo nulificará los actos llevados a cabo en el proceso, pero no implicara el que la parte actora pierda el derecho de volver a ejercitar su acción en un procedimiento diverso en virtud de que la controversia no es resuelta en cuanto al fondo.

La justificación de la caducidad de la instancia estriba en la necesidad de sancionar la falta de intereses de las partes que, una vez iniciada la acción jurisdiccional, la abandona, y así evitar la pendencia de un proceso por tiempo indefinido.

D. La declaración de caducidad y sus efectos.

El juez la declara de oficio o a petición de cualquiera de las partes cuando concurran las circunstancias a que se refiere la ley.

Esta forma de declaración es una consecuencia de la afirmación de que la caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes.

Pero viendo el fondo, estimamos que se trata de una resolución puramente declarativa, ya que el juez para hacer la declaratoria respectiva, deberá comprobar que quedaron satisfechos los extremos legales que determinan la caducidad.

En nuestra práctica los jueces para evitar que permanezcan en los registros los procesos inactivos, tendrán buen cuidado de hacer la declaración correspondiente.

E. Interrupción de la caducidad de la instancia por falta de actividad procesal.

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

La extinción del proceso por inactividad de las partes a que se refiere el artículo 307 del Código Italiano 1940, antes de las reformas del 14 de julio de 1950, así como el precepto actual habla de un termino perentorio para la realización de actos de las partes y el 309 de aquella legislación, derogada, ordenaba a la segunda audiencia que señalara el Juez, después de que las partes no se hubieren presentado a la primera audiencia.

Dado el carácter odioso (en sentido técnico) de esta institución, debemos interpretarla estrictamente y, por tanto, estimamos que cualquier acto de parte realizado dentro del plazo de ciento ochenta días es suficiente para interrumpir la caducidad, sin que sea necesario que se trate de promociones válidas.

F. La caducidad de la instancia en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, la caducidad se encuentra regulada en el artículo 373 el cual indica lo siguiente:

"Artículo 373. El Proceso caduca en los siguientes casos:

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

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

Lo dispuesto por esta fracción, es aplicable a toda las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa, caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes solo produce la del principal, cuando hayan suspendido el procedimiento en éste.

G. Casos específicos en donde se declara la caducidad de la instancia por el IMPI.

Ahora bien, la aplicación supletoria del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha sido muy poco feliz, ya que en algunos casos nos encontramos con que se aplica al pie de la letra, en otros se determina que nos es aplicable supletoriamente y finalmente en otros más lo aplica pero solo en algunas de sus fracciones.

En efecto, hasta hace algunos años el Instituto caducaba los procedimientos por inactividad procesal de las partes, aplicando la fracción IV del multicitado numeral, sin embargo, el criterio acertadamente adoptado hasta hace algunos años por la autoridad era el sostenido en oficios como el de fecha 3 de noviembre de 1998, dentro del procedimiento de declaración administrativa identificado con el número de P.C. 274/96, en el que la autoridad administrativa en su parte conducente sostuvo lo siguiente:

“No ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que la Ley sustantiva no prevé la Caducidad del Procedimiento por inactividad del mismo, manifestando que la Ley Adjetiva no esta por encima de la Ley Sustantiva....”

H. Inaplicabilidad de la caducidad de la instancia por falta de actividad procesal en los procedimientos administrativos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.

Si recordamos los presupuestos necesarios a efecto de que proceda la aplicación supletoria de una norma a otra, estimamos que el criterio de aplicar supletoriamente el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles es incorrecto, ya que en ninguno de sus preceptos contempla la caducidad de los

procedimientos que regula, como consecuencia de una transacción, desistimiento, allanamiento o caducidad de la instancia, por lo que no es aceptable el que se aplique discrecionalmente.

Por otra parte estimamos que la caducidad del procedimiento si debería de operar respecto de los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, razón por la cual, y en congruencia con lo aquí expuesto consideramos que para ello es indispensable la inclusión de un artículo que incorpore esta figura a la ley por intentando subsanar algunos inconvenientes que nos parece contener el artículo 373 del Código adjetivo Federal.

En primer término, no encontramos ninguna razón por la cual no se deba incluir también el desistimiento de la acción si esa es violatoria del actor.

Asimismo, pensamos que la caducidad de la instancia debe ser incluida, pero atendiendo a lo contemplado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido de que operará por falta de promoción de las partes pero hasta la contestación de la solicitud de declaración administrativa y el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, ya que, reiteramos, después de concluidos estos actos la emisión de una resolución no dependerá de las partes sino de la propia autoridad.

Mediante la aplicación supletoria que el Instituto hace del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en particular de la caducidad de la instancia, pretende dar por terminados asuntos que quizá ya no interesan a las partes y que solamente generan rezago para dicho organismo, lo cual es valido ya que, aunado al conflicto de cifras que esto puede implicar a la autoridad, sobre todo genera inseguridad jurídica en virtud de que la declaración de la nulidad de un registro o patente se puede encontrar pendiente por años e inclusive quizá resolverse en definitiva.

Sin embargo, se reitera, lo que no es admisible es que el Instituto incorpore, aunque sea solo de forma temporal y particular, figuras jurídicas no contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial mediante la supuesta aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, utilizando como escudo lo preceptuado por el artículo 187 de la referida Ley.

I. Criterio tomado por autoridades judiciales que hayan revisado las decisiones del IMPI

Cabe señalar que el criterio sostenido por la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue confirmado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Ejecutoria de fecha 26 de octubre de 1999 en el R.A 2145/99, en la que en lo conducente, se dijo que, en la especie, el Código Federal de Procedimientos Civiles no resultaba aplicable de manera supletoria ya que la falta de actuación de las partes por un periodo mayor a un año no se encuentra sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial tal y como se desprendía de la revisión de los preceptos que competen la referida Ley.

Sin embargo, actualmente nos encontramos con que desafortunadamente este criterio ha cambiado de nueva cuanta para ahora determinar que si es procedente caducar los procedimientos de declaración administrativa por inactividad procesal, aplicando, de forma por demás incorrecta, desde nuestro parecer la fracción IV del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos civiles.

En este sentido, por ejemplo se pronuncio la autoridad administrativa emitir la resolución contenida en el oficio de fecha veintitrés de marzo de 2000, con número de folio 4242, en la que en la parte conducente sostuvo;

"...De tal manera se puede advertir que ha transcurrido en exceso el plazo de un año contado a partir de la última promoción del actor, por lo que procede, en consecuencia, declarar la caducidad del procedimiento en estudio, tal y como lo

establece la fracción IV del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia.”

Como se puede observar del texto aquí transcrito, la autoridad administrativa, en supuesta aplicación supletoria del Código Federal adjetivo en materia civil, determina caducar un procedimiento de declaración administrativa sin que pueda encontrar un fundamento jurídico para ello en la propia Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior obedece quizá a la necesidad que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de combatir el rezago que actualmente maneja, mediante la terminación de procedimientos que quizá ya no interesan ni siquiera a los promoventes, razón que podría llegar a ser concedida como válida, sin embargo lo que no es aceptable es que, mediante la supuesta aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, se incorpore una figura no prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que sin lugar a dudas conlleva una enorme inseguridad jurídica.

Del mismo modo, la autoridad administrativa si aplica el artículo 373 del Código adjetivo para caducar un procedimiento por otras causas. Así, cuando una marca cuya nulidad se solicita ha sido nulificada con anterioridad, el Instituto determinara no entrar al estudio del fondo del asunto por haber desaparecido la materia del mismo, lo que en realidad se traduce en la caducidad del procedimiento por la causa contemplada en la fracción I del artículo en comento.

Asimismo, también es admitido el desistimiento de la parte actora como una forma de concluir los procedimientos de declaración administrativa en materia de propiedad industrial, y resuelve aplicando la fracción II del artículo 373 del ordenamiento legal en comento.

CONCLUSIONES

La caducidad de la instancia, es la institución jurídica procesal en virtud de la cual concluye la relación procesal en forma anormal o extraordinaria cuando las partes no impulsan el procedimiento durante el plazo establecido por la ley.

PRIMERA.- La Ley, como fuente formal del derecho, al ser elaborada por el Poder Legislativo, esto es, por provenir de seres humanos, puede llegar a tener deficiencias u omisiones en cuanto a las figuras que contempla, y su regulación, las cuales son conocidas como lagunas de la ley.

SEGUNDA.- Dichas lagunas de la Ley respecto de algunas figuras jurídicas tienen como consecuencia el que la aplicación e interpretación de los ordenamientos Jurídicos se torne difícil.

TERCERA.- Las lagunas de la Ley son una cuestión excepcional, es decir, lo común y deseable es que la legislación contenga, si no de forma exhaustiva, si todas aquellas figuras jurídicas necesarias para la correcta aplicación e interpretación de la norma.

CUARTA.- Entre más especializada es una legislación, mas frecuente es encontrar las lagunas de la Ley en virtud de que la especialización impide, o dificulta, la inclusión de todas las normas necesarias para su correcta aplicación e interpretación.

QUINTA.- Sin embargo, las lagunas de la Ley no exime al juzgador de la obligación de resolver las controversias planteadas ante el, por lo que debe recurrir a otros medios a efecto de poder aplicar e interpretar la norma jurídica.

SEXTA.- Uno de los medios por virtud de los cuales el juzgador puede y debe subsanar las deficiencias de la norma jurídica es la aplicación supletoria de las leyes, principios generales del derecho y la costumbre.

SEPTIMA.- Debido a su naturaleza, la supletoriedad de leyes es un método de heterointegración de la Ley, en virtud de que se colman las deficiencias de la norma jurídica, al recurrir a elementos no contenidos en ella, sino a aquellas contempladas en un ordenamiento legal diverso.

OCTAVA.- La supletoriedad de leyes, como medio de integración de la Ley, encuentra su justificación en la necesidad de evitar la multiplicidad de disposiciones en diversos ordenamientos Legales, sin que ello afecte o impida la correcta aplicación e interpretación de las normas.

NOVENA.- Es necesario que la legislación especializada contemple el reenvío expreso a otro ordenamiento legal, más complejo en cuanto a lo detallado de sus contenidos, indicando además aquel que será el cuerpo normativo aplicable de forma supletoria para que así la autoridad competente sepa a que legislación acudir de forma supletoria.

DECIMA.- Sin embargo, la supletoriedad de leyes no implica una aplicación indiscriminada e irregular de las disposiciones del ordenamiento legal supletorio por parte de la autoridad competente.

UNDÉCIMA.- En materia de procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial debe aplicar la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, por cuanto a que es el propio ordenamiento legal el que así lo señala expresamente.

DECIMO SEGUNDA.- No obstante, la aplicación supletoria del referido Código adjetivo civil no debe llevarse a cabo de una forma casuística, ni tampoco irregular, como en ocasiones ocurre.

DECIMO TERCERA.- Por lo anterior, es de suma importancia, atender a los principios establecidos por los Tribunales con relación a los requisitos que deben

cumplirse a efecto de que sea procedente la aplicación supletoria de un ordenamiento legal a otro, a saber:

- A)** Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio.
- B)** Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate.
- C)** Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria.
- D)** Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llevar la deficiencia no contraríen de algún modo las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

DECIMO CUARTA.- La aplicación supletoria de una ley, en ningún momento puede operar respecto de instituciones jurídicas no contempladas en la Ley a suplir, ya que de lo contrario no se estaría ante un fenómeno de integración de la norma sino por el contrario, ante la incorporación de una figura jurídica, la cual carecía de fundamento y motivación.

DECIMO QUINT.- Asimismo, no es procedente la aplicación supletoria de un ordenamiento legal respecto de figuras jurídicas que se encuentren exhaustivamente reguladas en al Ley a suplir, ya que en este caso no existiría deficiencia u omisión a subsanar.

DECIMO SEXTA.- Por su parte, la aplicación supletoria de un ordenamiento legal a otro no debe operar si con ello se contraviene los principios de la legislación, ya que con ello se corre el riesgo de estar contrariando el espíritu que dio origen a la propia Ley.

DECIMO SEPTIMA.- Si una vez Limitada la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con los requisitos anteriormente mencionados, se describe que, como en la practica ocurre, se requiere para la substanciación de los mismos de la aplicación de otras figuras jurídicas contempladas en el ordenamiento legal primeramente mencionado, es entonces menester el llevar a cabo una reforma legal a efecto de incorporar, aunque sea de forma escueta, dicha figura jurídica.

DECIMO OCTAVA.- De lo contrario, nos encontramos con que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para la substanciación de los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, en vez de construir un método de integración de la Ley, para su mejor aplicación e interpretación, constituye en realidad un factor de inseguridad jurídica para los gobernados ante los criterios discrecionales de la autoridad para su aplicación.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

Abellán Honrubia, Victoria. Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo II, Editorial Civitas, S.A. Madrid 1995.

Álvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Inventiones y Mercas de la Transferencia Tecnológica, Ed. Porrúa, 1ª ed., México 1997.

Arellano García, Carlos. Practica Forense Mercantil, Ed. Porrúa, México 1991.

Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en México, Ed. Porrúa, 14ª ed., México 1992.

Burgoa Origuela, Ignacio. El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, 28 ed., México 1991.

Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ed. Heliasta, 21ª ed., Buenos Aires 1989.

De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México 1995.

De Ibarrola, Antonio. Cosas y Sucesiones, Ed. Porrúa, México 1981.

García Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, 44ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1992.

Garrone, José Alberto. Diccionario Jurídico, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1986.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, Mexico 1985.

Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil, Colección Textos Jurídicos Universitarios, Ed. Harla, México, 1992.

Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil, 7ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1983.

Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas, Ed. Mayo, México-Argentina 1981

Rangel Medina, David. Derecho Intelectual, Editorial Mc Graw Hill, México, 1999.

LEGISLACIÓN

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Ley de Invencciones y Marcas.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.