

OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/7

ORIGINAL: Español

DATE: 23 de noviembre de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUALOFICINA EUROPEA  
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA  
DE PATENTES Y MARCASAGENCIA ESPAÑOLA DE  
COOPERACION INTERNACIONAL

## QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),  
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración  
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

**Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006**

TENDENCIAS MÁS RECIENTES SOBRE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA  
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO, DICTADAS POR EL  
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

*Documento preparado por la Sra. Juana Griselda Dávila Ojeda, Magistrada, Sala Regional  
Peninsular, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Mérida, Yucatán*

## 1. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) es un órgano jurisdiccional, que como su nombre lo indica, es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con las facultades y atribuciones que su Ley Orgánica establece.<sup>1</sup>

Nació con la Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DO) de 27 de agosto de 1936, bajo la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación y con una competencia fiscal exclusivamente. Sin embargo, poco a poco se le fue otorgando mayor competencia, ampliando la misma de la materia fiscal a también la administrativa.

La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está regulada de tres maneras:

- a) Por su Ley Orgánica;
- b) Por leyes especiales; y
- c) Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al interpretar diversas disposiciones administrativas, y que por afinidad, ha considerado que el TFJFA es competente para conocer de esas materias.

En este caso, nos ocuparemos de los dos primeros aspectos; y en particular de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como ley especial que le otorgó facultades para conocer de las resoluciones en las que se aplicaba dicha Ley o en contra de las resoluciones recaídas al recurso de revisión prevista en el artículo 83 de la Ley referida.

### 1.1. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la ampliación de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) fue publicada en el DO de 24 de agosto de 1994, y entró en vigor el 1º de julio de 1995. Con este ordenamiento, según su Exposición de Motivos, se pretendió “...una actuación unitaria, congruente, sistemática de la administración pública federal...”, para lo cual se instituyó “... un solo procedimiento que regule la actuación de la administración pública...”, con principios rectores aplicables a todos los órganos que la integran, en un marco de un procedimiento general tipo.

En el artículo 1º se estableció que la LFPA se aplicaría a todos los actos de la Administración Pública Federal Centralizada<sup>2</sup>, e indicó expresamente que ese ordenamiento no sería aplicable “... a las materias de carácter fiscal, financiero, responsabilidades de los

---

<sup>1</sup> Artículo 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del 1º de enero de 1996, y reformada según decretos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 23 de enero de 1998 y 31 de diciembre de 2000.

<sup>2</sup> De conformidad con el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública (DO 29 de diciembre de 1976 y sus reformas), la Administración Pública Federal está conformada por la Administración Pública Federal Centralizada y la Administración Pública Federal Paraestatal o Descentralizada.

*servidores públicos, electoral, competencia económica, justicias agraria y laboral, así como al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales”*

En este ordenamiento se estableció el recurso de revisión, derogando todos los recursos administrativos de las materias reguladas por la Ley que se opusieran al mismo. El recurso se encuentra previsto en el artículo 83, procede en contra de todas las resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, y es de carácter optativo. Dicho artículo disponía:

*“Artículo 83. Los interesados afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o interponer las vías judiciales.”*

Ahora bien, la Ley Orgánica del TFJFA, al entrar en vigor el 1º de enero de 1996, incluyó dentro de su competencia la posibilidad de conocer de las resoluciones recaídas al recurso de revisión mencionado, lo que implicó la ampliación de la competencia del Tribunal sobre diversas materias no previstas de manera expresa en el artículo 11 de su Ley Orgánica.

No obstante lo anterior, y aparentemente el texto del artículo 83 de la LFPA no era lo suficientemente explícito y claro, respecto a qué debía entenderse sobre “... interponer las vías judiciales...”; así que la Segunda Sala de la SCJN, en la jurisprudencia 2ª/J.139/99<sup>3</sup>, interpretó el dispositivo legal referido, y consideró que por “vías judiciales”, debía entenderse la interposición del juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Tal jurisprudencia dice:

*REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las “vías judiciales correspondientes” como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito de competencial del referido Tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se*

<sup>3</sup> Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo XI, enero de 2000, p. 42.

*rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario.*

*Contradicción de tesis 85/98. entre las sustentadas por el Primer y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 19 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.*

*Tesis 139/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión plenaria de tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.*

Esta jurisprudencia confirmó la ampliación de la competencia del TFJFA en casi toda las materias reguladas por el Derecho Administrativo.

#### 1.2. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y su competencia en materia de Propiedad Intelectual (artículo 11, fracciones XIII y XV, de su Ley Orgánica)

Sin embargo, en materia de Propiedad Intelectual, las reformas a la LFPA publicada en el DO de 30 de mayo de 2000. La reforma antes mencionada tuvo su origen en la jurisprudencia 2/J.139/99 citada en el punto que antecede, y en ella se reformó, entre otros, el artículo 83 de esa Ley, en los siguientes términos:

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

*En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.*

Esta reforma fue el parteaguas en materia de la competencia del entonces Tribunal Fiscal de la Federación en materia de Propiedad Intelectual, pues hasta antes de la reforma referida, los órganos jurisdiccionales que conocían de la materia de Propiedad Intelectual,

eran los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, ante quienes los interesados que veían perjudicada su esfera jurídica en materia de Propiedad Intelectual, interponían el juicio de amparo indirecto.

En efecto, conforme al artículo 1º del Estatuto del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual vigente en 2000, dicho Instituto era un organismo público descentralizado, de manera que le era aplicable la LFPA y su recurso de revisión.

Por otro lado, la Ley Orgánica del TFJFA se reformó según Decreto publicado en el DO de 31 de diciembre de 2000<sup>4</sup>, para regular en las fracciones XIV y XV del artículo 11, la competencia que se le había otorgado en la ley especial (LFPA).

Lo anterior quedó plasmado en la tesis V-TASS-69<sup>5</sup> del Pleno de la Sala Superior del TFJFA, cuyo contenido es el siguiente:

*RESOLUCIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN. Tratándose de resoluciones definitivas emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resulta procedente el recurso de revisión, o bien, el juicio contencioso administrativo por disposición expresa del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al prever que: "Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente". De ahí que, si la "vía jurisdiccional" optativa al recurso de revisión, es el juicio contencioso administrativo del cual conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo previsto por el artículo 11, fracciones XIV y XV de su Ley Orgánica, cuenta con plena competencia para conocer de los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*

*Juicio No. 14234/01-17-05-8/335/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2002, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutive y 4 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.*

*(Tesis aprobada en sesión de 4 de diciembre de 2002)*

---

<sup>4</sup> Con esta reforma se cambió el nombre de este órgano jurisdiccional de Tribunal Fiscal de la Federación a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

<sup>5</sup> Publicada en la *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Año III, número 30, junio 2003, p. 265.

También el mismo Pleno de la Sala Superior del TFJFA, emitió la tesis V-TASS-112<sup>6</sup>, que dice:

*TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 11, fracciones XIII y XV de su Ley Orgánica, tiene plena competencia para conocer de la impugnación en contra de actos definitivos, dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo así como en contra de los actos definitivos que se señalen en las demás leyes como competencia del Tribunal; luego entonces, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, pueden interponer el recurso de revisión, o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda, es incuestionable que a los actos emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya naturaleza jurídica es de un organismo descentralizado por disposición expresa de los artículos 6º, primer párrafo y 7º de la Ley de la Propiedad Industrial, le son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no quedar excluida la materia de propiedad industrial, a la aplicación de la Ley en último término citada, según lo previsto en el artículo 1º de ésta misma, de ahí que si en materia de la propiedad industrial es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quien al establecer la opción de los particulares de interponer el recurso de revisión, o bien, intentar la vía jurisdiccional, otorga competencia a este Órgano jurisdiccional para que los actos administrativos emitidos por el supracitado Instituto, puedan ser impugnados en la vía contenciosa administrativa, resulta incuestionable que este Tribunal es plenamente competente para conocer de las controversias en materia de la propiedad industrial.*

*Juicio No. 474/02-17-08-4/1282/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre del 2003, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutive y 3 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.*

*(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2003)”*

- 1.3. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y su competencia en materia de sanciones por infracciones a la Ley de Propiedad Industrial (artículo 11, fracción III, de su Ley Orgánica)

Como vimos en el punto anterior, el TFJFA es competente para conocer de la materia de propiedad industrial, a partir del 1º de enero de 2001. No obstante lo anterior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones a los particulares por violaciones a la Ley

---

<sup>6</sup> Publicada en la *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Año IV, Tomo II. No. 40, abril 2004, p. 476.

de Propiedad Industrial, el Tribunal fue competente a partir de la reforma en 1965 al Código Fiscal de la Federación de 1938.

En efecto, el Código Fiscal de la Federación publicado en el DO de 31 de diciembre de 1938, que entró en vigor el 1º de enero de 1939, abrogó la Ley de Justicia Fiscal de 1936, pero la incorporó a su texto. Tanto en la Ley de Justicia Fiscal como en el Código Fiscal de la Federación aludido, se estableció que el entonces Tribunal Fiscal de la Federación fuera competente para conocer de sanciones por infracción a las leyes fiscales.

Sin embargo, el Código Tributario mencionado fue reformado según decreto publicado en el DO el 31 de diciembre de 1965, entre ellos su artículo 160, fracción III, en donde se estableció que dicho Tribunal fuera competente para conocer de los juicios que se inicien: *“III. En contra de los acuerdos administrativos que impongan definitivamente y sin ulterior recurso administrativo, multas por infracción a la legislación federal o del Distrito Federal.”*

En 1966 que entró en vigor la reforma aludida, estaban vigentes la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956, que eran leyes federales. Actualmente tanto la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, son leyes federales, que establecen sanciones para las personas que infrinjan sus disposiciones, y las resoluciones en donde se imponen, son impugnables ante el TFJFA.

Esta situación ha sido recogida en el precedente V-P-SS-200<sup>7</sup> del Pleno de la Sala Superior del TFJFA, que dice:

*SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN. En los términos del artículo 1º del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de diciembre de 1994, dicho Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia, por lo que al ser un organismo descentralizado, forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en los términos de los artículos 1º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y consecuentemente forma parte de la Administración Pública Federal, por tanto, si dicho Instituto está facultado en los términos de su Ley para imponer sanciones por infracción a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, es inconcuso que las multas que imponga tienen el carácter de multas administrativas, y de no resultar procedente el recurso de reconsideración previsto en el artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, se surte la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de acuerdo con la fracción III, del artículo 11 de su Ley Orgánica.*

*Juicio No.10696/01-17-04-6/165/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de noviembre de 2002, por mayoría de 6 votos, 1 voto con los puntos resolutiveos y 1 voto*

<sup>7</sup> Publicado en la *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Año III, No. 27, marzo 2003, p. 45.

*en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid. Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.*

*Juicio No. 5/99-11-04-3/616/00-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de agosto del 2000, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.*

#### 1.4. Los medios de defensa en materia de Propiedad Intelectual en el ámbito del Derecho Administrativo

Con la reforma a la LFPA publicada en el DO de 30 de mayo de 2000, lo que el legislador pretendió que el gobernado tuviera oportunidad de tener más medios de defensa en contra de las resoluciones emitidas por las autoridades que conocieran de la materia de Propiedad Intelectual, y por lo menos en la materia regulada en la Ley de Propiedad Industrial, lo anterior se señaló en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respecto de la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 30 de mayo de 2000, que textualmente dice:

*...G. Por otra parte, resulta indispensable reconocer el derecho que les asiste a los interesados afectados por los actos y resoluciones administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o a un expediente, de no solamente poder impugnarlos a través del recurso de revisión previsto por la propia ley, sino también por la vía jurisdiccional que corresponda, ya sea meramente administrativa o judicial, según sea el caso. De esta forma, el gobernado contará con más medios de defensa a su alcance para hacer valer los derechos que considere le pudieran corresponder....*

De esta manera, antes de la reforma de 30 de mayo de 2001, en contra de las resoluciones que aplicaran la Ley de Propiedad Industrial, sólo eran impugnables por medio del amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación; mientras que después de la reforma aludida, los particulares pueden agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o interponer el juicio contencioso administrativo federal, y una vez agotado el juicio, en contra de la sentencia definitiva que dicte el TFJFA, a través del Pleno de la Sala Superior, de las Secciones o de las Salas Regionales, podrá interponer el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, la revisión del juicio de amparo.

Hay que señalar que el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la LFPA, procede en contra de las resoluciones administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o a un expediente, se tramita ante la autoridad que haya emitido la resolución recurrida, pero debe ser resuelto por el superior jerárquico de dicha autoridad, como lo prevé el artículo 86 de la LFPA que se comenta.

Así lo ha resuelto el Pleno de la Sala Superior en el precedente número V-P-SS-672<sup>8</sup>, que señala:

**RECURSO DE REVISIÓN.- DEBE RESOLVERSE POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO.** *Si la resolución recurrida fue emitida por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, ella no podía haber emitido también la resolución que resolvía el recurso de revisión, aun cuando el mismo fuera resuelto en el sentido de desecharlo por improcedente; en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el recurso de revisión debe ser resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado, esto es por el Director Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, sin que sea necesario como lo pretende la autoridad que en la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento o Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se establezca la competencia de tal funcionario para resolver el recurso, pues dicha facultad deriva expresamente de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.*

*Juicio No. 11550/01-17-08-8/379/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de octubre de 2004, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.  
(Tesis aprobada en sesión de 13 de octubre de 2004)*

*Juicio No. 15833/01-17-10-5/744/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 2003)*

## 2. LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMERCIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN LOS JUICIOS SEGUIDOS ANTE EL TFJFA

En México, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

*Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.*

Como vemos, el artículo 133 constitucional establece que la Constitución, las leyes que emanen de ella, esto es las leyes federales, y todos los tratados que estén de acuerdo con la

<sup>8</sup> Publicado en la *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Año V, No. 55, julio de 2005, p. 104.

Constitución, que estén celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, son la Ley Suprema en México. Estamos pues ante la jerarquía de leyes.

Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1º de enero de 1994, se reformaron más de 550 disposiciones jurídicas, así lo menciona el Dr. Luis Malpica y de Lamadrid en su obra *La influencia del Derecho Internacional en el Derecho Mexicano. La apertura del modelo de desarrollo de México*<sup>9</sup>:

*Entre 1989 y noviembre de 1994, en seis años, se emitieron más de 550 disposiciones jurídicas importantes: decretos de reformas constitucionales, a leyes federales, reglas, acuerdos, resoluciones, reglamentos, circulares, instructivos, procedimientos, tratados, programas, manuales de servicios, estatutos y avisos, que configuraron una modernización constitucional y legislativa en los campos de inversiones extranjeras, entidades paraestatales, comunicaciones, franja fronteriza, transferencia de tecnología, propiedad industrial, regulación sobre extranjería, ecología, derechos humanos, mercado de valores, negocios bancarios, fianzas, seguros, inversiones, aspectos tributarios internos e internacionales, aspectos monetarios, industriales, agrarios, religiosos, educativos y de seguridad pública, etc.*

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DO de 27 de junio de 1991, debido a la entrada en vigor del TLCAN, fue reformada según Decreto publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 2 de agosto de 1994, y cambió de nombre a Ley de la Propiedad Industrial.

Su artículo 1º dispone lo siguiente:

*Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*

Como se advierte del dispositivo legal transcrito, la influencia de los tratados internacionales es palpable, porque las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial se aplicarán “sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.”, lo que implica que se aplicará el tratado sobre la ley, en caso de que haya disposiciones iguales en esos ordenamientos.

Esa influencia de los tratados internacionales en el Derecho Mexicano, también se reflejó en la competencia del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, pues en su tercera Ley Orgánica, publicada en el DO de 15 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1º de enero de 1996, específicamente en el artículo 20, fracción I, inciso b), se estableció la competencia de las Secciones de la Sala Superior para conocer de asuntos que versaran sobre la aplicación de tratados comerciales o de doble tributación. Dicho artículo indica:

---

<sup>9</sup> MALPICA Y DE LAMADRID, Luis. *La influencia del Derecho Internacional en el Derecho Mexicano. La apertura del modelo de desarrollo en México*, Editorial Limusa, México, 2002, p. 338-339.

*Artículo 20. Compete a las Secciones de la Sala Superior:*

*I. Resolver los juicios en los casos siguientes:*

*a) ....*

*b) En los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos....”*

Esta competencia del Tribunal se plasmó en la jurisprudencia V-J-1aSl<sup>10</sup>, de la Primera Sección de la Sala Superior, que indica:

*COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- BASTA QUE LA PARTE ACTORA INVOQUE COMO INFRINGIDO UN TRATADO VIGENTE EN MATERIA COMERCIAL PARA QUE ÉSTA SE SURTA. De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en su artículo 20, fracción I, inciso b), las Secciones de la Sala Superior son competentes para resolver los juicios en los que la demandante haga valer que no se aplicó en sus términos, entre otros, un tratado en materia comercial vigente para nuestro país, por lo que si la parte actora impugna la resolución en la que se le determina un crédito fiscal argumentando que la autoridad demandada no aplicó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se surte plenamente la competencia de las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ya que basta la invocación del tratado comercial como infringido por la autoridad demandada en la resolución impugnada, para que el asunto en cuestión sea de la competencia exclusiva de las Secciones de la Sala Superior, quienes deberán conocer del juicio respectivo.*

*Juicio No. 5957/99-11-03-5/503/00-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 20 de junio de 2000, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretario: Lic. Horacio Cervantes Vargas.*

*Juicio No. 13097/98-11-07-3/554/00-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de julio de 2000, por unanimidad de 4 votos.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.*

*Juicio No. 100(21)4/97/353/96.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 19 de marzo de 1998, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgado Gutierrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.*

*Juicio No. 340/99/11-11-2/99-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de septiembre de 1999,*

<sup>10</sup> Publicada en la *Revista del Tribunal Fiscal de la Federación*, Quinta Época, Año I, No. 5, mayo de 2001, p. 11.

*por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.*

*Juicio No. 195/99-03-01-1/179/00-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 16 de mayo de 2000, por mayoría de 3 votos a favor y 1 con los puntos resolutiveos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.  
(Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 23 de enero de 2001)*

Posteriormente a la reforma y emisión y publicación de las leyes referidas, la SCJN, en la tesis aislada P. LXXVII/99<sup>11</sup>, sostuvo que los tratados internacionales se encuentran en segundo plano de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y encima de las leyes federales, dicha tesis es del tenor siguiente:

*TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia,*

<sup>11</sup> Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, p. 46.

*independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.*

*Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.*

*El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.*

*Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."*

### 3. LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), EN MATERIA DE MARCAS

En materia de marcas, la Ley de Propiedad Industrial, en sus artículos 130 y 136, establece que una marca caduca si no ha sido usada por el titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La inscripción de la licencia tiene efectos contra terceros.

*Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.*

*Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.*

En el asunto que dio lugar a las tesis que más adelante se citarán, una persona física titular de una marca, concedió en uso exclusivo su marca por cinco años a la empresa de la que era socio mayoritario, sin que registrara la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Un tercero solicitó la declaración administrativa de caducidad de la marca referida y el IMPI consideró que no había caducado la marca porque se había acreditado el uso de la marca con un contrato de uso exclusivo de la marca a la empresa de la que era socio mayoritario el titular de la marca, lo cual además se acreditaba con las facturas emitidas por esa empresa que revelaban la venta de los productos que amparaba el signo distintivo referido.

El tercero acudió ante el Tribunal a interponer juicio contencioso administrativo en contra de la resolución antes mencionada, quien invocó a su favor lo dispuesto por el artículo 1708 del TLCAN y 19 del ADPIC, en el sentido de que no era necesario que se tuviera registrada la licencia del uso de la marca ante el IMPI, para que ese contrato hiciera efectos contra terceros, porque bastaba que como socio mayoritario tuviera el control de la marca como disponía el artículo 1708 citado, para que surtiera efectos contra terceros el contrato de uso exclusivo de la marca referida. La sentencia en cuestión, en la parte que nos interesa dice:

*...A ese respecto, la legislación doméstica en materia de propiedad intelectual, acusa una laguna legal en lo referente al uso de una marca a través de la negociación que sea propiedad o, en su caso, controlada por el titular del registro marcario supuesto que, no obstante, se regula ya a precisión en las normas internacionales de la propiedad industrial, que forman parte del derecho positivo mexicano.*

*Efectivamente, sin dejar de considerar que las disposiciones del derecho internacional en ninguna forma pueden ser rectoras de los actos jurídicos que se celebren entre particulares en territorio nacional, pues su aplicación se encuentra reservada al ámbito del derecho internacional público; son de cualquier manera parte del derecho positivo en México, y sólo a manera ilustrativa cabe referirnos a ellas para dejar en claro que la imprecisión del ordenamiento nacional no puede ser interpretada en perjuicio del titular de un registro marcario, cuando el uso de su marca es acreditado por la comercialización de los productos que lleva a cabo a través de la negociación de la cual tiene el control.*

*Encontramos en los artículos 1702 y 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993, SEXTA PARTE, Capítulo XVII Propiedad Industrial, la regulación siguiente:*

*"SEXTA PARTE. PROPIEDAD INTELECTUAL*

*"Capítulo XVII. Propiedad Intelectual*

*"Artículo 1702. Protección ampliada*

*"Cada una de las Partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en este Tratado, siempre que tal protección no sea incompatible con este Tratado.*

*"Artículo 1708. Marcas*

*"(...)*

*"9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.*

*"(...)"*

*(Énfasis añadido)*

*En los términos de las disposiciones anotadas, cada una de las Partes suscriptoras del Tratado internacional, podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en dicho Tratado; luego entonces, la tutela a tales derechos en la legislación doméstica no podrá ser menor a lo previsto en las normas de derecho internacional asumidas por México.*

*Aunado a lo anterior, el precepto citado en segundo término con precisión dispone que cada una de las Partes, a efecto de mantener el registro, reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.*

*El artículo 1708 del Tratado Comercial en cita, estipula así una protección más amplia del derecho del titular de un registro de marca para acreditar su uso, extendiéndolo al extremo de que la marca sea empleada por una persona distinta, siempre que ésta se encuentre sujeta al control del titular.*

*Como hemos mencionado anteriormente, las normas de derecho de la propiedad industrial en México no recogen ese supuesto, exigiendo en todo caso, para efectos de acreditar el uso de un registro marcario frente a terceros, el registro ante el IMPI de un contrato de licencia si la marca es usada por una persona distinta del titular; no obstante la ausencia de una disposición legal en la ley doméstica, que prevea el supuesto del uso a través de la negociación controlada por el titular, no puede implicar un menoscabo al derecho del propietario de la marca, bajo la consideración de que el titular del registro constituye una persona jurídica distinta de la sociedad de su propiedad o bajo su control que la emplea.*

*Expresado en otros términos, ante la ausencia de disposición normativa en la legislación nacional, que exija el acreditamiento del uso de una marca a través de la negociación controlada por el titular, mediante un contrato de licencia inscrito ante el registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desprendemos que no existe impedimento legal para que el propietario de la marca que es también propietario o, en su caso, accionista mayoritario o quien tiene el control de la negociación que la comercializa, la utilice a través de la persona moral de la que lleva el control.*

*A mayor abundamiento, cabe referir lo que dispone el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), del que México es Parte, el cual entró en vigor el 1º de enero de 1995.*

*En dicho Ordenamiento se recogen principios fundamentales protectores de la propiedad industrial, como los relativos al trato nacional y trato de la nación más favorecida, y algunas normas generales encaminadas a evitar que las dificultades de procedimiento para adquirir o mantener los derechos de propiedad intelectual anulen las ventajas sustantivas resultantes del Acuerdo.*

*En el artículo 19, inciso 2 sección 2, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), se dispone:*

**"SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO**

**"Artículo 19**

**"Requisito de uso**

*"1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.*

*"2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca para los efectos de mantener el registro."*

*Observamos del numeral anterior que para efectos de mantener el registro, el titular de la marca podrá conceder su uso a una persona distinta, siempre y cuando dicha marca se encuentre sujeta al control del propio titular, corroborándose nuevamente la amplitud de la tutela a los derechos de propiedad industrial que se recogen en los ordenamientos internacionales suscritos por México.*

Esta resolución dio lugar a las tesis V-P-SS-660<sup>12</sup> y V-P-SS-661<sup>13</sup>, cuyo texto es el siguiente:

Tesis V-P-SS-660

**MARCA. NO OPERA LA CADUCIDAD SI SE ACREDITA QUE SU USO ESTÁ CONTROLADO POR EL TITULAR.** Conforme al artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, operará la caducidad de una marca cuando no sea usada

<sup>12</sup> Publicada en la *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Ato V, No. 55, julio de 2005, p. 13.

<sup>13</sup> Op. cit., p- 15.

*por su titular durante tres años consecutivos, en los productos o servicios para los que fue otorgada, y en caso de ser utilizada por un tercero, sólo se acreditará el uso mediante licencia inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otra parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley en cita previene los supuestos en los que se entenderá que una marca se encuentra en uso; sin embargo, observamos que la Ley de la materia es totalmente imprecisa en lo referente al uso de una marca a través de la negociación que sea propiedad o, en su caso, controlada por el titular del registro marcario. No obstante, dicho supuesto actualmente se encuentra regulado a precisión en las normas internacionales de la propiedad industrial, que forman parte del derecho positivo mexicano. Y sin dejar de considerar que las disposiciones del derecho internacional en ninguna forma pueden ser rectoras de los actos jurídicos que se celebren entre particulares en territorio nacional, pues su aplicación se encuentra reservada al ámbito del derecho internacional público, son de cualquier manera parte del derecho vigente en México. Conforme al artículo 1702 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cada una de las Partes suscriptoras del Tratado internacional, podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en dicho Tratado; luego entonces, la tutela a tales derechos en la legislación doméstica no podrá ser menor a lo previsto en las normas de derecho internacional asumidas por México. A su vez, el artículo 1708.9, del propio Tratado con precisión dispone que cada una de las Partes, a efecto de mantener el registro, reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular. Así, la norma internacional estipula una protección más amplia del derecho del titular de un registro de marca para acreditar su uso, extendiéndolo al extremo de que la marca sea empleada por una persona distinta, siempre que ésta se encuentre sujeta al control del titular, pero sin conminar en ningún momento al usuario controlado, a la celebración y registro de un contrato de licencia. En esa medida, ante la ausencia de una disposición legal en la Ley de la Propiedad Industrial que prevea la posibilidad de que el titular de una marca pueda acreditar su uso frente a terceros si demuestra haberla empleado a través de una sociedad bajo su control, la falta de regulación al respecto no debe en ninguna forma redundar en menoscabo al derecho del propietario de la marca para demostrar el uso de su marca en un procedimiento administrativo de caducidad incoado en su contra, mediante la exhibición de las facturas emitidas por la negociación bajo su control. Pretender que por el hecho de que el titular del registro marcario constituye una persona jurídica distinta de la sociedad usuaria bajo su control, se debió celebrar y registrar el contrato de licencia, rebasaría el texto de la Ley de la materia, y desconocería un derecho que ya se prevé en las normas de derecho internacional público a que anteriormente nos referimos. Debe por tanto considerarse, que la imprecisión de la ley sólo puede traducirse en la inexistencia de impedimento para que el propietario de la marca, que sea también propietario o, en su caso, accionista mayoritario o quien controla la negociación que la comercializa, acredite frente a terceros su uso a través de la persona moral de la que lleva el control.*

*Juicio No. 16182/01-17-08-6/380/03-PL-10-04-AD.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.-*

*Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.*

*(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2004)*

Tesis V-P-SS-661

*MARCA. CASO EN EL QUE NO REQUIERE CONTAR CON CONTRATO DE LICENCIA PARA ACREDITAR SU USO FRENTE A TERCEROS. La ausencia de disposición normativa en la legislación nacional, que exija el acreditamiento del uso de una marca a través de la negociación controlada por el titular, mediante un contrato de licencia inscrito ante el registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lleva a desprender que no existe impedimento legal para que el propietario de la marca que es también propietario o, en su caso, accionista mayoritario (quien tiene el control de la negociación que la comercializa, la utilice a través de la persona moral de la que lleva el control. Lo anterior atendiendo a que conforme al artículo 1702 del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, cada una de las Partes suscriptoras del Tratado internacional, podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en dicho Tratado; es decir, la tutela de tales derechos en la legislación doméstica no podrá ser menor a lo previsto en las normas de derecho internacional asumidas por México. Adicionalmente, el artículo 1708.9 del propio Ordenamiento recoge una protección más amplia del derecho del titular de un registro de marca para acreditar su uso, extendiéndolo al extremo de que la marca sea empleado por una persona distinta, siempre que ésta se encuentre sujeta al control del titular. En esa medida, si el titular de la marca acredita su uso en el juicio contencioso administrativo, mediante facturas emitidas por la negociación o sociedad bajo su control, debe concluirse que no se requería la inscripción de un contrato de licencia, para acreditar el uso frente a terceros.*

*Juicio No. 16182/01-17-08-6/380/03-PL-10-04-AD.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.*

*(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2004)*

#### 4. LAS PATENTES Y LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

En la Exposición de Motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DO de 27 de junio de 1991, se sostuvo que la finalidad de la misma era insertar a México en el mercado mundial, tal y como se transcribe a continuación:

*...la estrategia persigue la modernización de las actividades industriales y comerciales y su inserción eficiente en la economía mundial.*

*Es en ese sentido que la actualización del marco jurídico en materia de los derechos de la propiedad industrial tiene en el presente una importancia fundamental. El perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y*

*procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial, es una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología.*

....

*Los motivos de esta iniciativa se desprenden tanto de los requerimientos para modernizar a la industria y al comercio, contenidos en el Programa Nacional para la Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, como de cambios jurídicos e instituciones que están ocurriendo simultáneamente en el ámbito internacional en materia de derechos de propiedad industrial. Dichos motivos pueden agruparse en los siguientes cuatro apartados:*

....

### **III.-APOYO A LA INSERCIÓN VENTAJOSA DE MÉXICO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL.**

*Frente al reto de atraer y generar nuevas tecnologías y a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países que tienen una industria pujante, en México todavía no se permite el otorgamiento de patentes en varias áreas tecnológicas industriales: los productos químicos, en general, y los agroquímicos, farmoquímicos y farmacéuticos, en particular, la biotecnología, en procesos industriales o agroindustriales, así como en sus productos, cuyas características de productividad y calidad son notablemente superiores a las de los procesos y productos resultantes de otras tecnologías más tradicionales; y los nuevos alimentos para consumo humano y animal así como las aleaciones.*

*En varios de estos campos tecnológico-industriales, aunque la legislación prevé el otorgamiento de patentes en el futuro, la fecha para ello se encuentra todavía muy distante, ya que se trata de enero de 1997.*

*Como consecuencia, México se encuentra en desventaja frente a otros países en lo tocante a la inversión en investigación y en capacidad productiva en tales campos, pues ofrece menos seguridad jurídica para la protección de los nuevos desarrollos ante la incursión de competidores que deslealmente puedan aprovecharse de invenciones en las que se han gastado fuertes sumas. Tanto el capital nacional, como el extranjero, se ven desalentados para acometer decididamente inversiones de largo plazo para desarrollar en México estos campos tecnológico-industriales.*

.....

*Esta iniciativa pretende ofrecer en México un marco de promoción y de seguridad jurídica para la propiedad industrial, que sea o superior al existente en los demás países contra los que se compite en el plano mundial.*

### **IV. ACCIÓN OPORTUNA ANTE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PLANO MUNDIAL.**

*En numerosos países se está actualizando la legislación en el campo de la propiedad industrial.*

*En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual México es parte desde 1975, se ha trabajado en un nuevo tratado internacional, cuya ratificación se propondrá a los países miembros en 1991. El propósito del tratado es armonizar, en los aspectos sustantivos y formales, las diversas leyes de patentes con objeto de hacer más efectiva la protección internacional de las invenciones. Otro tratado similar para la armonización de las leyes de marcas, empezó a prepararse en dicha organización en 1989 y se someterá a ratificación hacia 1992.*

*Dentro del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, en el Marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, los países miembros están buscando la forma de eliminar los obstáculos para la expansión del comercio internacional que se originan por defectos en la protección de la propiedad industrial.*

*México tiene la oportunidad de adelantarse una vez más a otros países. El ir a la vanguardia en los cambios requeridos para competir eficazmente en el plano internacional, representa ventajas para el país en términos de posesionarse estratégicamente, de manera provechosa, en las corrientes internacionales de comercio, inversión y tecnología.*

*Tomando en cuenta los razonamientos y motivaciones expuestos, se presenta a la consideración de ese H. Congreso de la Unión esta iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que consta de siete títulos y comprende 227 artículos.*

....

*En el capítulo II se contempla el otorgamiento de patentes a las invenciones que lo ameriten, sin aguardar hasta 1997 como está previsto en la ley vigente, en lo relativo a los productos farmacéuticos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica y los procesos biotecnológicos para su obtención, así como los productos químicos.*

*A fin de atraer hacia el país estas nuevas tecnologías e inducir su transferencia o licenciamiento hacia empresas mexicanas, en la iniciativa que se presenta se incluye un artículo transitorio que tiene como propósito que en México se puedan reconocer patentes para las invenciones correspondientes a los campos indicados, cuyo patentamiento se hubiere solicitado a partir de 1987 en los países que se venían otorgando patentes para éstas invenciones.*

*Así mismo, la iniciativa, de aprobarse, permitirá que se otorguen patentes en algunos campos en los que la legislación en vigor lo prohíbe, como en el caso de las variedades vegetales, invenciones relacionadas con microorganismos; las aleaciones; los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos y modificarlos.*

Como vemos, la intención del legislador al emitir la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial era insertar a México ventajosamente en la economía mundial; para ello era necesario, en materia de patentes, reconocer la posibilidad de patentar, entre otros, los medicamentos, que en la Ley de Invenciones y Marcas estaba prohibido, ya que sólo se otorgaban certificados de invención, así que el Legislador, en aras de cumplir con los compromisos contraídos por México en la suscripción de los tratados internacionales, permitió patentar los medicamentos, y para ello, y haciendo una excepción al principio de novedad de las patentes, en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la reforma aludida, estableció lo siguiente:

*ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha en que esta Ley entre en vigor, en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, para invenciones comprendidas en las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, mantendrán en México la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de dichos países, siempre que:*

*I.- Se presente ante la Secretaría la solicitud para obtener una patente sobre las invenciones señaladas, por el primer solicitante de la patente en cualquiera de los países mencionados en el párrafo anterior o por su causahabiente, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley;*

*II.- El solicitante de la patente compruebe ante la Secretaría, en los términos y condiciones que prevenga el reglamento de esta Ley, haber presentado la solicitud de patente en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o, en su caso, haber obtenido la patente respectiva, y*

*III.- La explotación de la invención o la importación a escala comercial del producto patentado u obtenido por el proceso patentado no se hubieran iniciado por cualquier persona en México con anterioridad a la presentación de la solicitud en este país.*

*La vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México*

Ahora bien, diversas empresas transnacionales se acogieron a lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Sobre este tema, en la sentencia de 7 de julio de 2004, dictada en el juicio contencioso administrativo 3740/02-17-03-3/552/03-PL-09-04, el Pleno dictó una sentencia prorrogando el plazo de la vigencia de la patente mexicana al término de la patente extranjera, cuya prioridad fue respetada a la luz de lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, sentencia cuyo texto se transcribe en la parte conducente:

*En opinión de los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa los conceptos de impugnación en estudio son fundados, por lo siguiente:*

*En primer término se estima procedente realizar una breve narración de los hechos que antecedieron a la emisión del acto combatido:*

*a) Con fecha 20 de diciembre de 1991, la empresa SANDOZ AG, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la patente de invención denominada "PROPENILAMINAS, PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN"; solicitud en la que se reclamó como prioridades la presentada en Suiza, con fecha 22 de agosto de 1979, bajo el número 07656/79-9; y la presentada en Suiza con fecha 6 de agosto de 1980, con el número 80104623.6, (concedida como patente Europea No. 24,587); documental que fue exhibida en copia certificada por la actora y que obra en expediente anexo al principal.*

*b) Con fecha 13 de octubre de 1997, se presentó por el representante legal de la empresa SANDOZ AG, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un escrito a través del cual informó la cesión universal de sus propiedades por su fusión a la sociedad NOVARTIS AG, por lo que solicitó se registrara la cesión por fusión en el expediente de la patente que nos ocupa, documental visible en el expediente anexo.*

*c) Con fecha 2 de febrero de 1998, se emitió por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el Título de Patente de Invención número 187929, respecto del invento denominado "PROPENILAMINAS, PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN"; título en el que se estableció que la vigencia era hasta el 22 de agosto de 1999, que es la misma fecha en que originalmente debiera terminar la vigencia de la patente concedida en Suiza, país donde se presentó la solicitud correspondiente según copia certificada que aportó la actora en el expediente anexo.*

*d) Con fecha 31 de agosto de 2000, la hoy actora a través de su apoderado presentó un escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que a la letra indica:*

**"C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
"PRESENTE**

*"Me refiero a la patente que a nombre de NOVARTIS AG (quien también usa su denominación social bajo las versiones de NOVARTIS SA y NOVARTIS INC. Concedida el 2 de Febrero de 1998 con una vigencia del 22 de Agosto de 1999, para manifestar a usted lo siguiente:*

*"La patente arriba mencionada se solicitó reclamando como prioridad la solicitud de patente Suiza 07656/79-9 del 22 de Agosto (sic) de 1979, de la cual derivó la Solicitud de Patente Europea No. 80104623.6 presentada el 6 de Agosto (sic) de*

1980, concedida bajo el número B10024587, publicada el 14 de Noviembre (sic) de 1984, boletín 84/46, solicitud en la que se designó, entre otros países a Suiza.

"Respecto a la patente Suiza cuya fecha de prioridad se reclamó en la solicitud que nos ocupa, así como en la patente europea antes mencionada, nunca dio lugar a una patente nacional, sin embargo, en Suiza se confirmó la patente europea antes mencionada, la cual se identifica con el No. C0024587/01.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 transitorio al amparo del cual se solicitó la solicitud de patente mexicana correspondiente, establece entre otras cosas que 'la vigencia de las patentes que fueron otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiera presentado la primera solicitud, en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México', sin que ello signifique que la vigencia de la patente en México deba computarse a partir de la fecha de prioridad reclamada, sino más bien respecto a la vigencia de la patente que fuera otorgada en base a la prioridad reclamada.

"Siendo el caso de que la solicitud de patente Suiza original nunca maduró en la patente respectiva, la fecha de vigencia de la patente Mexicana quedará delimitada, en el peor de los casos a la vigencia de la patente Europea, esto es al 6 de Agosto (sic) del 2000.

"Ahora bien, y considerando que la patente Europea antes señalada fue confirmada en Suiza y que la Oficina de Patentes de este país extendió un certificado de vigencia para dicha patente que caducará hasta el 5 de Agosto (sic) del 2005, atentamente solicito se extienda la vida de la patente Mexicana hasta dicha fecha, particularmente en atención a lo dispuesto en el párrafo antes transcrito del artículo 12 transitorio, al amparo del cual se presentó la solicitud en México.

"Como prueba de la vigencia de la patente en Suiza presento a su consideración el Certificado emitido por el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual mediante el cual se concedió la extensión de la vida de dicha patente para caducar hasta el 5 de Agosto (sic) del 2005.

"De el (sic) expediente que obra en ese H. Instituto habrá de notarse que conjuntamente con el pago de los derechos fiscales efectuado el 2 de Febrero (sic) de 1998, se hizo el entero del pago correspondiente al quinquenio de la octava a doceava anualidad, por lo que al momento no procede pago alguno de derechos correspondientes a anualidades, toda vez que con los derechos enterados en la fecha antes señalada, la vigencia de esta patente ha sido extendida hasta Diciembre (sic) del 2002, siendo requerido un pago de anualidades hasta el mes de Diciembre (sic) del 2003, fecha en que oportunamente se efectuará el pago de las anualidades de la treceava a la quinceava.

"En esa virtud a usted C. Director atentamente pido:

"Se me tenga por presentado en los términos de este escrito y se sirva ordenar se conceda la extensión de la vigencia de esta patente hasta por un término

*equivalente a la vigencia de la patente Suiza C0024587/1, notificándose en debido tiempo la aceptación de esta solicitud."*

*Del escrito antes citado se desprende que fue hasta el 31 de agosto de 2000 que el hoy actor solicitó al Instituto demandado, lo siguiente:*

*1.- Que se reconociera que el título de patente de invención número 187929, su vigencia original no era hasta el 22 de agosto de 1999, sino hasta el 6 de agosto de 2000, en virtud de que la primera prioridad que se reclamó con relación a la solicitud presentada en Suiza nunca dio lugar a una patente de tipo nacional, sino la que se debe considerar es la segunda prioridad reclamada, en la cual se confirmó con el otorgamiento de la patente europea número 24587, cuyo vencimiento original era el 6 de agosto de 2000.*

*2.- Que se reconociera la extensión de vigencia de la patente en México, ya que solicitó y obtuvo que la patente en Suiza se extendiera hasta el 5 de agosto de 2005, por lo que es esa la fecha de vigencia que se debe considerar para la patente mexicana.*

*e) Como respuesta al escrito antes mencionado, el Coordinador Departamental de Titulación y Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió el oficio de fecha 24 de octubre de 2000, cuyo texto es el siguiente:*

*"DIREC. DIVISIONAL DE PATENTES  
"SUBDIR. DIVISIONAL DE PROC.  
ADMINISTRATIVO DE PATENTES  
"COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL  
DE TITULACIÓN Y CONSERV.  
DE DERECHOS  
"PATENTE 187929*

*"Asunto: Una vez que remita el certificado de extensión de la vigencia de ésta Patente, (Sic) se acordará lo que corresponda.*

*"México, D.F., a 24 de octubre de 2000.*

*"JAVIER SAUCEDO C.  
"APODERADO(A) DE:  
"NOVARTIS AG  
"MORAS 822  
"COL. ACACIAS  
"03230, MÉXICO, D. F.*

*No. de Folio:*

*RECIBÍ ORIGINAL*

*Nombre:*

*Fecha:*

*Firma:*

*"REF: Se da acuse de recibo a su promoción presentada el 31 de agosto de 2000.*

*"Con relación al escrito que se contesta, por medio del cual solicita se tome en cuenta la extensión de la vigencia de la patente hasta el 5 de agosto del 2005, se le manifiesta que una vez que remita el certificado de extensión de la vigencia de la patente al rubro señalada se acordará lo que corresponda, ya que no lo acompañó*

*a dicho escrito. Además, ésta patente (Sic) se encuentra caduca a partir del 23 de agosto de 1999. Así mismo, se hace necesario enterar los derechos por la aclaración o subsanación de omisiones (artículo 29 de la tarifa relativa).*

*"Para cumplir con lo anterior, se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la fecha en que se le notifique el presente oficio. Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de la Propiedad Industrial tiene usted un plazo adicional de dos meses, contados a partir del día siguiente al del vencimiento del primer plazo, para cumplir con dichos requisitos, sin que medie escrito alguno y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento, en el entendido que de no exhibir los documentos faltantes o bien no presentar sus argumentos dentro del plazo señalado, los mismos quedarán confirmados en sus términos de conformidad con lo establecido en los artículo (sic) 8°, 80, 81 y 184 de la Ley antes invocada, así como 13 y 15 de su reglamento.*

*"El presente se signa, con fundamento además, en los artículos 6° y 7° bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, 178 bis fracción I y 178 bis 7 del Título Quinto bis de la misma Ley; 3° y 7° fracción III, 8° fracciones I, III y V, 11 fracción I y 12 fracciones II, IV, VI y VII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 5° 11 fracción III, 12 fracciones I, III Y V, 15 fracción I, 16 fracciones II, IV, VI y VII, 26, 28 y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1° y 5° inciso(s) e, h, i) del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Ordenamientos Legales publicados en los Diarios Oficiales de la Federación el 26 de diciembre de 1997, 14 de diciembre, 27 de diciembre y 15 de diciembre de 1999, respectivamente.*

*"A T E N T A M E N T E .*

*"EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL"*

*f) En respuesta al oficio antes mencionado el apoderado del actor presentó su escrito de fecha 27 de noviembre de 1999, que es del tenor siguiente:*

*"C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*

*"P R E S E N T E .*

*"ING. JAVIER SAUCEDO C., en nombre y representación de NOVARTIS AG., personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en este expediente, con todo respeto comparezco y expongo:*

*"En contestación a su Oficio 36424 de fecha 24 de Octubre (sic) de 2000 notificado el 1 de Noviembre (sic) del mismo año, y cumpliendo con lo requerido por el C. Examinador estoy anexando al presente escrito el certificado de extensión de la vigencia de la patente europea No. 24587 designando a Suiza, del cual se infiere el término para el cual fue extendida dicha patente.*

*"Finalmente, exhibo y anexo comprobante de pago de derechos de acuerdo con la tarifa, en vigor por la presente aclaración.*

*"Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Director atentamente pido:*

*"1. Se me notifique en su momento la aceptación de la extensión de la vigencia de la patente al rubro señalada.*

*"2. Se glose copia de este escrito y su anexo al expediente de la Patente en cuestión."*

*g) Previos otros trámites, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió la resolución impugnada a través de la cual determinó que no es posible aceptar la solicitud de extensión de la vigencia de la patente No. 187929, por ser extemporánea, ya que expiró al día siguiente del vencimiento de su vigencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 80, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial. La resolución a la letra indica:*

*"Con relación al escrito presentado en este Instituto el día 7 de junio del año en curso, por medio del cual acompaña copia simple y su traducción al español de la extensión de la vigencia de la patente al rubro señalada, se le manifiesta que usted no tiene ningún interés reconocido en este expediente, por lo que carece usted de personalidad para promover el mismo.*

*"Sin embargo, al encontrarse caduca la patente No. 187929, por término de su vigencia, se le comunica lo siguiente:*

*"En el caso que nos ocupa, la patente de referencia se concedió en México el día 2 de febrero de 1998, al amparo del Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que al examinar sus argumentos expuestos en el escrito que se contesta, efectivamente dicha patente tuvo una vigencia hasta el día 6 de agosto de 2000. En consecuencia al no haberse solicitado la extensión de la vigencia de la patente mencionada a más tardar el día 6 de agosto de 2000, dicha solicitud de extensión, de fecha 31 de agosto de 2000, es extemporánea.*

*"Por lo tanto, se le manifiesta que no es posible aceptar la solicitud de extensión de la vigencia de la patente No. 187929, por ser extemporánea, ya que dicha patente expiró al día siguiente del vencimiento de su vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 80, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.*

*"El presente se signa, con fundamento además, en los artículos 6º y 7º bis de la Ley de la Propiedad Industrial, 178 bis fracción I y 178 bis 7 del Título Quinto bis de la misma Ley 3º y 7º fracción III, 8º fracciones I, III y V, 11 fracción I y 12 fracciones II, IV, VI y VII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 5º, 11 fracción III, 12 fracciones I, III y V, 15 fracción I, 16 fracciones II, IV, VI y VII, 26, 28 y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1º y 5º inciso h) Segundo Párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales,*

*coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Ordenamientos Legales publicados en los Diarios Oficiales de la Federación el 26 de diciembre de 1997, 14 de diciembre, 27 de diciembre y 15 de diciembre de 1999, respectivamente.*

**"A T E N T A M E N T E**

**"EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL"**

*h) Inconforme con la anterior determinación la empresa NOVARTIS AG, decidió promover el presente juicio contencioso administrativo.*

*Precisados los antecedentes del caso, a continuación se procede a realizar la transcripción de los preceptos que el actor estima se aplicaron de manera indebida por la autoridad al emitir la resolución impugnada.*

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

*"I.- Al vencimiento de su vigencia;*

*"(...)*

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

*"Art. DÉCIMO SEGUNDO.- Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha en que esta Ley entre en vigor, en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, para invenciones comprendidas en las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, mantendrán en México la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de dichos países, siempre que:*

*"I.- Se presente ante la Secretaría la solicitud para obtener una patente sobre las invenciones señaladas, por el primer solicitante de la patente en cualquiera de los países mencionados en el párrafo anterior o por su causahabiente, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley;*

*"II.- El solicitante de la patente compruebe ante la Secretaría, en los términos y condiciones que prevenga el reglamento de esta Ley, haber presentado la solicitud de patente en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o, en su caso, haber obtenido la patente respectiva, y*

*"III.- La explotación de la invención o la importación a escala comercial del producto patentado u obtenido por el proceso patentado no se hubieran iniciado por cualquier persona en México con anterioridad a la presentación de la solicitud en este país.*

*"La vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primer solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México".*

*Se desprende del primer artículo transcrito, que las patentes caducan al vencimiento de su vigencia, sin que se requiera de declaración administrativa del Instituto, y que los derechos que amparan, consecuentemente, caen en el dominio público.*

*Por otro lado, el segundo precepto establece, que las solicitudes de patente presentadas, antes del 28 de junio de 1991 en que inició vigencia la Ley de la materia, en cualquiera de los países miembros del Tratado mencionado, respecto de las invenciones a que éste se refiere, mantendrán en México la fecha de prioridad de la primera solicitud ingresada oficialmente en dicho país, para lo cual exige como requisitos principales, que se presente en México la correlativa solicitud, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley, y que el solicitante compruebe ante la autoridad, haber entregado la solicitud, o haber obtenido la patente en el país de referencia; caso en el cual la vigencia de la patente otorgada en México terminará en la misma fecha en que concluya en el país donde se hubiere presentado la primer solicitud, sin que en ningún caso, la vigencia en México, exceda de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación en nuestro país de la correlativa solicitud.*

*Así pues, es claro que en tratándose de la hipótesis en comento, la vigencia de una patente será hasta por 20 años, que es el tiempo máximo de duración contemplado por la ley.*

*Aclarado lo anterior, se tiene que, en el presente caso, al solicitar la patente mexicana, con fecha 20 de diciembre de 1991, como lo demuestra la actora con la copia certificada de su solicitud, se reclamaron como prioridades, las presentadas en Suiza con fechas 22 de agosto de 1979 y 6 de agosto de 1980.*

*Ahora bien, respecto de la primer solicitud presentada en Suiza el 22 de agosto de 1979 no se obtuvo la patente, de acuerdo a lo manifestado por la actora y reconocido por la demandada, por lo que ambas partes están conformes en considerar la segunda prioridad reclamada y aceptan que la patente mexicana ha estado vigente hasta el 6 de agosto de 2000, que es la vigencia original de la patente otorgada en Suiza con fecha 6 de agosto de 1980, con el número 80104623.6, reconocida como patente europea No. 24,587 y en base a las cuales el 2 de febrero de 1998, se otorgó la patente mexicana de invención número 187929.*

*Sin embargo, la mencionada vigencia se modificó por gestiones realizadas por el hoy actor ante el Instituto Federal para la Propiedad Intelectual de Suiza, ya que obtuvo una extensión de vigencia de la patente europea, por el término de 5 años, tal y como lo acreditó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el certificado de extensión de la vigencia de la patente, como se reconoce en el texto de la resolución impugnada, por lo que la vigencia de la patente europea, se prorrogó hasta el 6 de agosto de 2005.*

*Se debe indicar que en términos del último párrafo del Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, hoy Ley de la Propiedad Industrial, la vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo del propio artículo, terminará en la misma fecha en que lo haga en el país*

*donde se hubiere presentado la primer solicitud; por lo que si en el caso, en la propia resolución impugnada se establece que la patente de referencia se concedió al amparo del mencionado artículo y si además el actor acreditó ante la autoridad, que solicitó y obtuvo, en el país donde presentó la primera solicitud, una extensión a la vigencia original de la patente; en debida aplicación del precepto en comento, esa extensión de vigencia se debe considerar también para la patente mexicana.*

*En ese orden de ideas, esta Sala estima fundado el primer agravio del actor, ya que efectivamente el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial previene una regla especial para la vigencia de las patentes, al establecer que terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primer solicitud, es decir, que México reconoce la misma vigencia de esas patentes, que la otorgada en el país de que se trata, miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con la única limitante de que "en ningún caso (...) excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México."*

*Por lo tanto, en el caso resulta aplicable el mencionado precepto, debiendo estarse a todos sus efectos, por lo que, al no haberlo considerado de esa manera el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada.*

*En efecto, es suficiente con el hecho de que el hoy actor haya acreditado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se extendió la vigencia de la patente en el país donde se presentó la primer solicitud, para que siga la misma suerte la patente mexicana, por disposición expresa de la ley.*

*Es ilegal la resolución impugnada, pues pretende desconocer el efecto jurídico expresamente aceptado por el precepto que se analiza, de tener como vigencia de la patente mexicana, la misma reconocida en el país de que se trate, miembro del mencionado Tratado, empleando el infundado argumento de calificar la solicitud en que se planteó la extensión, como extemporánea, al haberse presentado días después del 6 de agosto de 2000, en que hubiere vencido la patente europea, dado que, ningún precepto de la ley de la materia fue invocado como regulador de tal calificación de extemporaneidad y del efecto jurídico que pretende la demandada, de que se produjo la caducidad de la patente mexicana.*

*El hecho de que sea hasta el día 31 de agosto de 2000, en que el actor hizo del conocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haber obtenido una extensión de vigencia de la patente europea por cinco años más, hasta el 5 de agosto de 2005, no es suficiente para que la demandada sostenga, sin base legal, que la patente mexicana ha caducado, por extemporaneidad del aviso, pues lo cierto es que en debida aplicación de lo dispuesto por el último párrafo del Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de la materia, la prórroga o extensión de vigencia concedida en el país de referencia, debe tener el efecto correlativo de ampliar también la vigencia para la patente mexicana, por lo que si bien podría haber resultado conveniente hacer del conocimiento de la autoridad mexicana, la prórroga obtenida con anterioridad a la fecha en que hubiere vencido, ello no puede ser un obstáculo para tener por reconocido en forma*

*expresa, el efecto jurídico que el texto mismo de la ley ya concede, de tener por válida la patente mexicana hasta la misma fecha en que se extinga en el país que originalmente la concedió, ya que la vigencia de la patente no se rige por la notificación que realice el titular de la misma, de la prórroga obtenida, sino por lo dispuesto en la ley.*

(...)

*En mérito de lo anterior y toda vez que los conceptos de impugnación planteados por el actor son fundados, se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada emita otra en que se tenga por extendida la vigencia de la patente No. 187929, hasta el 6 de agosto de 2005, fecha en la que terminará la patente europea.*

Ese criterio del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quedó plasmado en el precedente V-P-SS-629<sup>14</sup>, que enseguida se transcribe:

*TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES.- VIGENCIA EN MÉXICO DE LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS OTORGADAS POR PAÍSES MIEMBROS DEL MISMO. COMPRENDE LA PRÓRROGA CONCEDIDA POR ÉSTOS, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE FOMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, HOY DENOMINADA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL El mencionado precepto legal establece que las solicitudes de patente, presentadas en cualquier país de los que son parte en el tratado en cuestión, antes del 28 de junio de 1991, en que el citado precepto inició vigencia, respecto de las invenciones a que el propio tratado se refiere, las que incluyen a medicamentos, mantendrán en México la fecha de prioridad de la primer solicitud ingresada oficialmente en aquél país, para lo cual exige como requisitos principales, que se presente en México la correlativa solicitud, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley y, que el solicitante, haya entregado dicha petición a la autoridad mexicana o acredite a ésta haber obtenido la patente en el país de referencia; supuesto en el cual, la consecuencia jurídica que nuestro derecho reconoce es que la vigencia de la patente otorgada en México, terminará en la misma fecha en que concluya la concedida en el país donde se hubiere presentado la primer solicitud, sin que en ningún caso, dicha vigencia en México exceda de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación, en nuestro país, de la correlativa petición. Atento a lo anterior, si en la especie, en la propia resolución impugnada se establece que la patente se otorgó al amparo del mencionado artículo y si, además el actor acreditó ante la autoridad, que conforme a la legislación del país donde se presentó la primer solicitud, obtuvo una prórroga a la vigencia original; en debida aplicación del citado precepto, esa extensión también opera por ley para la patente mexicana, con independencia de que, el aviso correspondiente, se haya presentado días después de la fecha en que hubiere vencido originalmente, dado que no existe expreso impedimento legal para ello, máxime que en el caso no se*

<sup>14</sup> Publicado en la *Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinta Época, Año V, tomo I, Año V, No. 49, enero de 2005, p. 87.

*excede con dicha prórroga el plazo de 20 años, que es el único obstáculo señalado por el legislador.*

*Juicio No. 3740/02-17-03-3/552/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2004, por unanimidad de 10 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.  
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2004)*

[Fin del documento]