

DICTAMEN DEL LIC. ANDRES HORCASITAS

SOBRE

COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL

PARA CONOCER

De la oposición á las solicitudes de Patentes de Privilegios
y Registro de Marcas de Fábrica

C. Secretario de Fomento:—La Secretaría que es al digno cargo de vd., solicitó la opinión de los ilustrados é inteligentes abogados Ignacio L. Vallarta y Joaquín D. Casasús, sobre los puntos siguientes: 1.º Si en el caso de oposiciones á solicitudes tanto de propiedad de marcas de fábrica como de privilegios por asuntos industriales, la consignación á la autoridad judicial debe hacerla esa Secretaría ó manifestar al interesado que se le ha propuesto y que ocurra con su oposición á dicha autoridad; y 2.º á qué autoridad judicial deberá hacerse la consignación.

Los referidos señores en sus respectivos estudios, están de acuerdo en su opinión respecto de la primera de las cuestiones indicadas, y discrepan en la segunda, sosteniendo el Sr. Vallarta que la autoridad judicial competente es la Federal, debiendo el opositor entablar su demanda ante uno de los jueces de Distrito de esta capital, y el Sr. Casasús opina por la competencia de la justicia ordinaria del lugar del demandado.

En vista de ese desacuerdo se ha servido vd. dispensarme la honra de consultar mi opinión sobre el particular, y con el objeto de procurar el mayor acierto posible, hasta donde mis débiles fuerzas me lo permitan, comenzaré por extractar los fundamentos que aducen los mencionados letrados, para en seguida exponer cuál de las dos opiniones en mi humilde concepto es la que debe aceptarse.

El Sr. Lic. Vallarta, teniendo presente que el art. 23 de la ley de 7 de Junio de 1890, sobre patentes, expresamente ordena: que si no se

consigue el avenimiento entre las partes, que debe procurar la Secretaría de Fomento, «se suspenderá todo trámite y se remitirán las constancias á la autoridad judicial competente,» y que la ley de 28 de Diciembre de 1889 sobre marcas de fábrica, en su art. 10 dice simplemente que: «la Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado, y en el caso de oposición, presentada dentro de los 90 días siguientes á la publicación, no se procederá al registro de la marca, hasta que la autoridad judicial decida en favor de quien debe hacerse el registro,» no vacila en sostener que ya se trate de patentes de privilegios ó de marcas de fábrica, debe proceder haciendo la consignación del caso la Secretaría de Fomento á la autoridad judicial, para que, abriéndose el juicio respectivo, se decida sobre la oposición, como dispone la primera de las leyes referidas; no solamente porque debe considerarse como la interpretación auténtica, dada por el mismo legislador en caso igual, que la segunda de las leyes citadas dejó indefinido, sino porque con tal inteligencia quedan satisfechas las exigencias de los principios en el punto de que se trata, pues dice: «Si el opositor no quisiere acudir al Juez á formalizar y sostener su oposición, y bastara que la presentara á la Secretaría de Fomento, quedaría reservado á su capricho impedir ó cuando menos demorar por tiempo indefinido el registro de la marca de fábrica; debiendo ser él el actor, sólo con no comparecer ante el Juez, el juicio no podría ni iniciarse, y como á su vez la Secretaría no puede hacer el registro, sino cuando la ejecutoria se pronuncie, resultado de ello sería que la mala fe de un opositor á perjuicio del solicitante, no sólo tendría apoyo en la ley, sino que esa mala fe se convertiría en recurso legal para atentar contra la propiedad ajena.»

El mismo letrado, ocupándose de la segunda cuestión sobre cuál sea la autoridad judicial á que deba hacerse la consignación, dice: «que no puede ponerse en duda que esa autoridad debe ser el Juez de Distrito, por ser materia esencialmente federal según la frac. XVI que se agregó al art. 85 de la Constitución, al reformarlo por la ley de 2 de Junio de 1882, supuesto que ningún Juez local puede tener facultades para conocer de asuntos que el Código fundamental ha reservado á los Poderes de la Unión, debiendo ser el Juez competente uno de los de Distrito de esta capital, porque radicado el negocio de patente ó del registro de la marca en la Secretaría de Fomento, sin consideración al domicilio de los interesados, lugar de la invención, etc., de la oposición incidental de ese negocio deben conocer los Jueces de Distrito de la capital y no los de los Estados.»

El Sr. Lic. Casasús, que está conforme con la opinión del Sr. Lic. Vallarta en cuanto á la forma en que debe procederse en los casos de oposición á las solicitudes de patentes y de marcas de fábrica, discrepa, como he dicho, respecto del Juez que en el caso sea competente, pues sostiene que debe serlo el del fuero común del domicilio del demandado, á quien debe consignarse la oposición á fin de que ante él entable su demanda el opositor.

Para sostener su oposición cita la frac. I reformada del art. 97 de la Constitución, que dice: «Corresponde á los tribunales de la Federación conocer: I. De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, excepto en el caso de que la aplicación sólo afecte intereses de particulares, pues entonces son competentes para conocer los jueces y tribunales locales del orden común, de los Estados, del Distrito federal y Territorio de la Baja California,» deduciendo de esa prevención constitucional, que el caso de que se trata está comprendido en la excepción, porque «determinar quién ha hecho uso primero de una marca, quién ha establecido una fábrica ó empleado un procedimiento, etc., son cuestiones que sólo interesan á los particulares y en los cuales la Federación no tiene por qué inmiscuirse; y siendo que esas cuestiones, que no envuelven sino la comprobación de un hecho, no interesan sino á aquellos que hacen de él una controversia, la autoridad competente para conocer de ellas es la del orden común,» sosteniendo que como en el juicio á que da lugar la oposición tiene que hacer veces de actor el opositor, el Juez que atrae es el del demandado, según la ley civil, debiendo por lo mismo entablarse la demanda en el domicilio del solicitante de la patente ó marca de fábrica.

Expuestos ya con toda precisión los fundamentos en que descansan los dictámenes de los ilustrados jurisconsultos á que me he referido, nada tengo que agregar á lo expuesto por ellos para sostener que la consignación á la autoridad judicial en casos de oposición á las solicitudes de patentes ó de marcas de fábrica, debe hacerse en la forma prevenida por el art. 23 de la ley de 7 de Junio de 1890; mas no sucediendo lo mismo acerca de la cuestión de competencia, en cuyo punto estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Vallarta, procuraré exponer con el mayor laconismo posible mis débiles razonamientos en apoyo de mi opinión.

El Sr. Lic. Ignacio L. Vallarta, eminente constitucionalista, honra de nuestro foro, quien tantos triunfos ha conquistado en la interpretación de nuestra Carta fundamental, que si no fuera porque es mani-

fiesta su ilustración en todos los ramos de la jurisprudencia, podría decirse que los estudios de derecho constitucional forman su especialidad, consideró tan clara la cuestión de competencia en el caso de que se trata, que no vaciló en decidirla en favor de la Justicia Federal, limitándose á citar el fundamento capital que la apoya, art. 85 de la Constitución, reformado el 2 de Junio de 1882, por tratarse de *materia esencialmente federal*, que reservada como está por nuestra Carta fundamental á uno de los Poderes de la Unión, *ningún Juez local tiene facultad para conocer de ese asunto.*

Es de tal manera concluyente el argumento aducido por el Sr. Lic. Vallarta para fundar la competencia de la Justicia Federal en el caso objeto de este estudio, que si no fuera por la obligación que he contraído de fundar mi opinión, no expondría ninguna razón más, con tanto mayor motivo, que todo lo que diga sobre el particular no será sino una ampliación del referido fundamento, supuesto que no puede alegarse otro en apoyo de esa jurisdicción.

Entro pues en materia lleno de temores, por discrepar en mi opinión de la del muy inteligente abogado Joaquín D. Casasús, pero me encuentro animado por tener en mi apoyo la del no menos ilustrado Lic. Ignacio L. Vallarta, y desde luego comenzaré por examinar lo que sobre este punto previene nuestra Carta Federal.

Ese Código fundamental, en su art. 117, dice: «Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados,» prestándome este artículo fundamento para deducir que siendo que la frac. XVI del art. 85 reformado de la Constitución, designa como facultad del Presidente de la República: «Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, y con arreglo á la ley respectiva, á los descubridores, inventores ó perfeccionadores de algún ramo de industria,» esa facultad, que por la ley de 2 de Junio de 1882 se le quitó al Congreso de la Unión, no puede ser de la competencia de los Poderes locales, por pertenecer á materia esencialmente federal, y como los incidentes que surgen en el ejercicio de esa facultad, siendo uno de ellos el de la oposición á la solicitud del privilegio, participa de la misma naturaleza, no pueden conocer de ellos las autoridades locales, porque invadirían la esfera de la acción federal.

Para poner de manifiesto la imposibilidad constitucional que existe, en que los jueces del fuero común conozcan de la oposición á la solicitud de un privilegio, basta fijarse en que una vez que aquella tiene lugar, no lográndose la conciliación que procurará la Secretaría de-

Fomento, el Juez que conozca de la contienda á que dé lugar la oposición, viene con su ejecutoria en último resultado á decidir á quién de los dos, solicitante y opositor, debe concederse el privilegio de que se trate, es decir, viene á ejercer un acto que es exclusivo del Poder Legislativo federal, y que en virtud de la reforma constitucional de 2 de Junio de 1882, pertenece hoy al Poder Ejecutivo de la Unión, y si ese Juez no es federal, resulta que una facultad que ha sido siempre exclusiva de los Poderes federales, es ejercida por un Juez local, contra la prevención expresa y terminante del art. 117 ya citado de la Constitución.

A lo expuesto se puede objetar que estando consignado en la frac. X del art. 72 de la Constitución, reformada el 14 de Diciembre de 1883, que el Congreso tiene facultad para expedir «Códigos obligatorios en toda la República, de Minería y Comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias,» siendo por lo mismo esa materia en el ramo legislativo de la facultad exclusiva de uno de los Poderes de la Unión, sin embargo, los jueces del fuero común conocen de los juicios que con motivo de los negocios de esa especie se suscitan; pero á esto se contesta que los Códigos de Comercio y Minería lo han determinado así, no siendo materia de este estudio calificar la constitucionalidad de esas leyes, y como tratándose de las oposiciones que se hacen á las solicitudes de privilegios, no existe ninguna ley que prevenga que conozcan de las controversias á que ellas den lugar los jueces locales, tenemos que convenir en presencia de las prescripciones claras y terminantes de nuestra Carta fundamental, que declara que es de la facultad exclusiva de los Poderes federales la concesión de privilegios, y que solamente se entienden reservadas á los Estados las facultades que no estén expresamente concedidas por la misma Constitución á los funcionarios federales, en que el Juez, que en último resultado en caso de oposición es quien concede el privilegio á uno de los dos contendientes, tiene que ser federal.

La argumentación que el Sr. Lic. Casasús hace, basado en la frac. I reformada del art. 97 de la Constitución, para sostener que en caso de oposición á la solicitud de un privilegio, debe conocer de la contienda el Juez local respectivo, tendría muchísima fuerza si se tratara de un asunto en que si bien legislara el Congreso de la Unión, no fuese de la exclusiva competencia de los Poderes federales, como por ejemplo, en los actos dimanados de la institución del Registro civil; pero en mi humilde concepto no puede sostenerse que únicamente se versan intereses de particulares, en un incidente como es el de la opo-

sición suscitada en un asunto que es de la facultad exclusiva de la Unión; y si por prescripción expresa de nuestra Carta fundamental está determinado así, y esa facultad es ejercida como se ha hecho ver, cuando hay quien se opone á que la ejerza el Poder Ejecutivo, por el Juez que conozca del juicio correspondiente, ya se comprenderá el abuso que resultaría si un funcionario local hacia de esa facultad esencialmente federal.

Réstame sólo ocuparme del Juez que por razón del lugar deba conocer del juicio de oposición, en los casos de patentes ó registro de marcas de fábrica, y si bien me es grato tener que reconocer la pericia del Sr. Lic. Casasús, cuando teniendo presente la ley civil que enseña que el fuero del demandado es atractivo, deduce: que asumiendo en los juicios de oposición el carácter de actor el opositor, debe entablar éste su demanda en el lugar del domicilio del que solicita la patente ó registro de la marca de fábrica, hay que observar, como con todo acierto lo hace valer el Sr. Lic. Vallarta, que siendo que estos negocios se radican en la Secretaría de Fomento, sin consideración al domicilio de los interesados, lugar de la invención, etc., el incidente que surge convirtiendo esos asuntos administrativos en judiciales, con motivo de la oposición hecha en la referida Secretaría, debe sustanciarse ante uno de los jueces de Distrito de esta capital donde reside el Poder Ejecutivo de la Unión, de cuya facultad exclusiva es la concesión de los privilegios, y que sólo por accidentes llega á ejercer esa facultad el Poder Judicial, como se ha hecho ver.

Para concluir, cumpro con un deber dando á vd. las gracias por la distinción que se ha servido dispensarme al solicitar mi opinión en este asunto, después de haberla emitido á la Secretaría que está hoy al digno cargo de vd., los muy inteligentes é ilustrados Lics. Ignacio L. Vallarta y Joaquín D. Casasús.

Deseando haber acertado en la resolución de las cuestiones propuestas, tengo la honra de reiterar á vd. las protestas de mi aprecio, consideración y respeto.

México, Mayo 1º de 1891.

Lic. Andrés Horcasitas.