

240

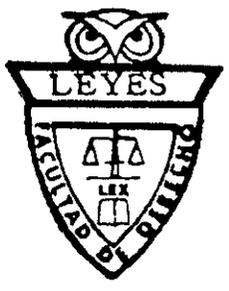


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

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

LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION EN MATERIA DE MARCAS

T E S I S QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA ROCIO ARIADNE ESTALA ALVAREZ



MEXICO, D.F.

290595



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCION EN MATERIA DE MARCAS

TESIS QUE PARA OBTENER
EL TITULO DE LICENCIADO
EN DERECHO PRESENTA

ROCIO ARIADNE ESTALA ALVAREZ

MÉXICO
2000

CASA: 56 83 11 67
OFIC.: 56 24 04 45

A DIOS PORQUE SIN
ÉL NO LO HUBIERA
LOGRADO.

A MIS PADRES POR
TODO EL AMOR Y
APOYO QUE SIEMPRE
ME HAN BRINDADO Y
POR LA CONFIANZA
QUE ME TIENEN.

A MIS HERMANOS POR
ESTAR SIEMPRE
CONMIGO Y POR SER
LOS MEJORES
HERMANOS DEL
MUNDO.

A SABINITA POR SER
UNA ABUELITA TIERNA
Y POR AYUDARNOS
CUANDO LA
NECESITAMOS.

A MIS AMIGOS DE
TODA LA VIDA POR
LAS PALABRAS
ALENTADORAS QUE
ME DICEN Y POR
ESTAR CONMIGO EN
LAS BUENAS Y EN
LAS MALAS.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS

I. Marcas

1. Concepto	3
2. Clasificación de las marcas	3
3. Funciones de la marca	5
4. Protección Jurídica	9
5. Derechos y obligaciones del dueño de la marca	
A. Derechos	12
B. Obligaciones	14
6. Modos de concluir el registro marcario	15

CAPITULO SEGUNDO

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, DELITOS E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ANTE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA MARCA.

I. Infracciones administrativas.

1. Competencia en sentido general	17
2. Competencia ilícita	18
3. Infracciones administrativas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial	24
II. Delitos	48
III. Indemnización por daños y perjuicios	52

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

I. Requisitos de procedibilidad de la declaración de infracción	55
II. Procedimiento de declaración administrativa de infracción	
1. Quién puede promoverlo	56
2. Ante quién se promueve	60
3. Requisitos de la solicitud	62
4. Trámite	74

5. Notificación.....	78
6. Manifestaciones	80
7. Resolución	
A. Formas normales de extinción del proceso	83
B. Formas anormales de extinción del proceso	
a) <i>por caducidad</i>	85
b) Por desechamiento	89
c) Por haber prosperado alguna excepción	89
8. Sanciones administrativas.....	91
9. <i>Procedimiento de oficio. Características</i>	92
10. Impugnación de la resolución que emite el Instituto.....	93

CAPITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

I. Requerimiento de informes y datos	95
II. Concepto de visita de inspección.....	95
III. Desahogo de la diligencia.....	96
IV. Levantamiento del acta circunstanciada.....	101

CAPITULO QUINTO

MEDIDAS PRECAUTORIAS

I. Medidas precautorias	
1. Introducción.....	104
2. Medidas que puede adoptar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	105
3. Requisitos que debe cubrir el solicitante	106
II. Medida cautelar de aseguramiento	
1. Imposición de la medida de aseguramiento	108
2. Destino de los bienes asegurados	110
3. Levantamiento del aseguramiento	111
III. Pago de daños y perjuicios por la imposición de las medidas	111

CASO PRACTICO	113
---------------------	-----

CONCLUSIONES	126
--------------------	-----

BIBLIOHEMEROGRAFIA BASICA	130
---------------------------------	-----

INTRODUCCION

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial de México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional es necesario que el sistema de propiedad intelectual en México se vaya adecuando a las necesidades que van trayendo consigo todos estos avances en el plano comercial e industrial.

Podemos definir al derecho intelectual como “el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”¹.

Así vemos que la propiedad intelectual se conforma por la propiedad industrial y la propiedad intelectual o derechos de autor.

Por lo que hace a la propiedad industrial, encontramos que está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a terceros, la exclusividad de la reproducción de una creación nueva, o bien de un signo distintivo.

Entre los signos distintivos, encontramos a la marca, a la cual estará enfocado el presente trabajo de tesis, siendo así que, para fines prácticos se ha dividido en cinco partes.

El primer capítulo dedicado a las marcas, partiendo desde luego del concepto, clasificación, funciones y protección jurídica de la marca, así como los derechos y obligaciones de los titulares de los registros marcarios.

En el segundo capítulo me refiero a las conductas tipificadas en la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones y delitos, así como acción de indemnización

¹ RANGEL Medina David. Panorama del Derecho Mexicano Derecho Intelectual. Edit. Mc. Graw Hill. México. 1998. p. 1.

por daños y perjuicios ante la violación de los derechos conferidos por una marca, haciendo especial hincapié en las conductas infractoras a los derechos conferidos por la marca.

Dentro del tercer capítulo realizo un estudio procesal de las etapas que conforman el procedimiento administrativo de declaración de infracción hasta la emisión de la resolución que en derecho corresponda al mismo, así como los requisitos de procedibilidad previstos en la ley de la materia.

El cuarto capítulo está enfocado al procedimiento de inspección y vigilancia como facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, donde señalaré las formalidades y el desahogo de las visitas de inspección.

De igual manera, en el capítulo quinto hablaré de las medidas precautorias, también llamadas medidas cautelares, que puede ordenar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa, de sus requisitos de procedibilidad y en forma especial de la medida de aseguramiento.

Por último expondré un caso práctico de solicitud de declaración administrativa de infracción, del imaginario trámite que se llevaría ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la forma de resolución del mismo, aplicando desde luego, los puntos que contempla el presente trabajo.

Ciudad de México, julio de 2000.

LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION EN MATERIA DE MARCAS.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS

I. Marcas

1. Concepto

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el comercio.

“La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Tienen por objeto las marcas proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan”.²

Las marcas son los medios de los que se valen las empresas para allegarse de clientela y penetrar en los mercados, y desempeñan un papel primordial en la comercialización de los diversos productos.

2. Clasificación de las marcas

Existen diferentes criterios para establecer la clasificación de las marcas, entre los cuales se encuentran:

² SEPULVEDA César, “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. 2ª ed , Edit. Porrúa, S.A., México, 1981, pág. 113.

A. Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de productos y de servicios.

B. Atendiendo al sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser:

1) Marcas de fábrica, que son aquellas que sirven para identificar al productor o fabricante de un producto en particular;

2) Marcas de comerciantes, que permiten a los consumidores identificar al proveedor de un determinado producto o servicio; y

3) Marcas de productos o servicios, que son los signos distintivos que aplicados a tales productos o servicios permiten al público consumidor distinguirlos e identificarlos frente a los demás productos o servicios de la misma especie ofrecidos o disponibles en el mercado.

C. Tomando en cuenta su composición, integración o formación, las marcas pueden ser de cuatro tipos:

1) Nominativas: Son las marcas que permiten identificar fonéticamente un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, de otros de su misma especie o clase. Lo que se protege con ellas es el sonido, la palabra en sí, independientemente como se escribe. Incluso se considera como signo distintivo el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. También pueden constituir una marca los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos dentro de aquellos signos considerados como no registrables contenidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

2) Innominadas: Son aquellas figuras que cumplen la función de una marca. Se reconocen visualmente, pueden ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier

elemento figurativo que sea distintivo. En ellas no hay contenido fonético, y se representan al exterior gráficamente, con ellas se protege una imagen.

3) Mixtas: Son aquellas marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo. También se incluyen en esta categoría las marcas que se conforman por una denominación representada con un diseño de letra suficientemente distintivo.

4) Tridimensional: Son las marca que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase. Llamadas también de envase. Se constituyen de un cuerpo, una forma tridimensional dotada de anchura, altura y volumen distintivos, por ejemplo las botellas de perfumes y bebidas.

5) Marcas colectivas: Es un tipo especial de marca contemplado en la ley, en virtud del cual las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, podrán solicitar el registro de dicha marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros³.

3. Funciones de la marca

La principal función de la marca es servir como elemento de identificación de satisfactores que genera el sector productivo. No obstante, encontramos que las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son:

1. Distinción;
2. Protección
3. Social o de garantía de calidad, y
4. Propaganda.

³ Seminario sobre la defensa de los derechos de propiedad industrial. Organizado por Merto Park. Hotel Royal Pedregal Septiembre 1999.

La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, por lo que, es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor normalmente dirige su atención.⁴

En cuanto a este punto hay que señalar que la marca distingue tanto productos como servicios que pertenecen a una misma clase o especie, esto es, el ámbito de protección que confiere una marca se circunscribe a los productos o servicios para los que fue registrada. El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 59, mismo que hace referencia al artículo 93 de la Ley que señala que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, hace mención de la clasificación de productos y servicios, siendo un total de 42 clases, de las cuales 34 corresponden a productos y 8 a servicios, sin que dicha clasificación, en cuanto a los servicios, sea limitativa, toda vez que la clase 42 comprende los servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. Así podemos ver que una clase es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con la clasificación de Niza aceptada internacionalmente. Sin embargo, los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies, y se entenderá que los productos y servicios, ordenados en su respectiva clase no agotan ésta, correspondiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación.

La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador puede o no seleccionar el producto, que pretende adquirir⁵.

⁴ ALVAREZ Soberanis Jaime, "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología", Edit. Porrúa, México, 1979, p. 12.

⁵ RANGEL Medina David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México 1960, p. 172.

Desde el momento mismo en que un producto o un servicio es distinguido en el mercado mediante un signo que sea visible, podemos decir que estamos refiriéndonos a una marca, aún y cuando dicha marca no ha sido registrada. Sin embargo, el registro de la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es de vital importancia, puesto que de no ser así, cualquier persona que esté dentro del campo de la competencia podría utilizar la misma marca aprovechándose del prestigio que ya obtuvo mediante su esfuerzo y trabajo.

En general, la Ley de la Propiedad Industrial sigue el principio consistente en que el registro de las marcas es voluntario para quienes las emplean o desean emplear. No obstante, la ley determina como excepción a lo anterior, los casos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede declarar obligatorio el uso y registro de marcas en cualquier producto o servicio, o bien prohibir el uso o registro de marcas. Tales casos son los siguientes:

1. Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
2. Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios;
3. Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en caso de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población⁶.

La función social o de garantía de calidad radica como su nombre lo indica en la perfección, bondad, excelencia, cualidad o eficacia del producto o servicio, y esto es, lo que intrínsecamente los califica, ya que el comprador o usuario del servicio, lo

⁶ Ibidem. P. 200

que busca al adquirir un producto o al solicitar un servicio, es que éstos sean de una calidad determinada con cierta independencia de la empresa que lo fabrica; y digo con cierta independencia por que hay ocasiones en que el producto que ostenta determinada marca está íntimamente ligado con la casa que lo produce. En esta función encontramos implícita la protección de los intereses del consumidor, pues al elegir determinada marca lo hace por que considera que los productos o servicios amparados por dicha marca son de la calidad que espera, y de alguna manera obliga a los fabricantes y prestadores de servicios a mantener la buena calidad de los productos o servicios que ofrece con la finalidad de no defraudar al público consumidor, y visto desde el aspecto económico obtienen ventajas frente a sus competidores por la preferencia de la clientela.

Por un lado, aduce Serrano Migallón, se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores, cuando adquieren bienes y servicios, resulten defraudadas o se vean desorientadas por la aparición de variedades nuevas de productos.⁷

Finalmente, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará de que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, esto es que sea lo suficientemente original para que llame la atención del comprador, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido⁸.

⁷ SERRANO Migallón Fernando, "La propiedad industrial en México", 2ª. ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 1995, p. 40

⁸ RANGEL Medina David., op. cit Tratado de Derecho Marcario, p. 178.

En este mismo orden de ideas el Dr. Rangel Medina puntualiza que la atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica, el valor de la marca como propaganda está sujeto a ciertas condiciones, tales como su uso y explotación, su forma, su originalidad, su presentación, o la elección de las palabras que la componen.⁹

Tocante a la clientela, Nava Negrete en la definición que da sobre la marca señala que "la finalidad inmediata de las marcas es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".¹⁰

Actualmente estamos viviendo en una sociedad altamente consumista, en la que la publicidad cada vez está ganando más terreno; las personas se dejan llevar por la publicidad (radio, televisión, propaganda) comprando todo aquello que se dice es lo mejor por ostentar determinada marca o haciendo uso de determinado tipo de servicios, de ahí la trascendencia económica del registro de una marca que individualice a las mercancías y a las empresas cuyo giro es la prestación de servicios, de los productos y servicios ofrecidos por los competidores.

4. Protección jurídica

Para poder hacer uso de una marca, no es necesario obtener ni tramitar previamente su registro ante autoridad alguna. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, en México el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro (artículo 87). Es decir, una vez que la marca queda registrada por la autoridad competente, el titular de dicho registro marcario queda facultado para excluir y combatir el uso no autorizado de su marca. Con este derecho de uso exclusivo, se pretende que las marcas cumplan la función de permitir a los consumidores la identificación de los diversos productos en el mercado y evitar que

⁹ RANGEL Medina David, . op. cit Tratado de Derecho Marcario, p. 179.

¹⁰ NAVA Negrete Justo. "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México. 1985, p. 147.

se suponga o se haga suponer a éstos la existencia de relaciones o vínculos comerciales en donde no los hay.

En la medida en que se respete el derecho de uso exclusivo que confiere una marca a su titular, se podrá evitar que otras personas se aprovechen del prestigio y de los esfuerzos en investigación, publicidad y demás recursos de mercadotecnia utilizados por el legítimo fabricante, o comerciante de un producto, o bien por el prestador de un determinado servicio. En consecuencia, las marcas constituyen un mecanismo diseñado para evitar que una persona se aproveche de la inercia creada por otra en el posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado, pues permiten a sus legítimos titulares impedir que otras personas distinguan sus productos o servicios, en forma tal que pudieran confundirse con los suyos.

Podrán hacer uso de una marca los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, en la industria, en el comercio o en los servicios que presten para proteger sus mercancías o servicios que presten, contra actos de competencia desleal.

El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. La renovación deberá ser solicitada por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o bien dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia, presentando el pago de la tarifa correspondiente.

Las finalidades de la protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas son:

- A. Garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta, protegiendo de esta manera la inventiva y originalidad aplicada para obtener beneficios económicos.

B. Proteger al público consumidor por cuanto que la marca permite distinguir entre productos o servicios similares y facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que demanda, siendo una garantía de calidad uniforme.

Las marcas para ser objeto de protección jurídica, como ya lo citamos anteriormente, requieren de su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual deberán de cumplir con ciertas características que dispone la ley, tales como :

1. Que sea distintiva, esto es, que el signo visible sea lo suficientemente original para individualizar a un producto o servicio dentro del gran marco del mercado económico.
2. Que sea especial, la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de cualquier otra clase, con sus excepciones.
3. Que sea novedosa, esto es que el signo no se esté utilizando por algún competidor, "el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos".¹¹

La importancia de que una marca sea novedosa principalmente radica en que no llegue a confundirse con otra ya existente, aun tratándose de productos o servicios que estén comprendidos en clases totalmente distintas, cuanto más tratándose de marcas notorias .

¹¹ RANGEL Medina, op. cit. Tratado de Derecho Marcario, p. 193.

“La práctica de proteger una marca en clases adicionales a la básica (en la que se comprende el (los) producto(s) o servicio(s) comercializado o prestado), es muy observada, lo que genera la existencia de los llamados registros de defensa”.¹²

4. La marca debe ser lícita y veraz, lícita en cuanto a que debe de reunir los elementos necesarios para ser considerada legalmente como tal; y veraz, en cuanto a que no sea engañosa, lo cual en la actualidad no se da, pues la mayoría de las veces lo que se busca principalmente es atraer y conservar la clientela para lo cual se valen de la publicidad, a través de la cual dan a los productos ciertas características imaginarias, tales como el que si tomas refresco de tal marca se acercarán a ti cierto tipo de personas, etc., engañando de tal manera al público consumidor que los inducen a comprar dicho producto o a utilizar determinado servicio.

5. Derechos y obligaciones del dueño de la marca

A. Derechos del titular del registro marcario.

1. Como en toda figura de la propiedad industrial, el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, que se traduce en el hecho de que será la única persona que pueda emplear lícitamente esa marca dentro del territorio nacional para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro.
2. Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

¹² JALIFE Daher Mauricio. “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”. Edit. Mc. Graw Hill (Serie Jurídica), México, 1998, p. 217

3. La indicación de que se trata de una marca registrada es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público la preocupación de su titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia".¹³
4. Derecho de persecución y sanción a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
5. También tiene derecho de intervenir en el anterior procedimiento presentando sus pruebas, haciendo las manifestaciones que considere convenientes, solicitar la práctica de visitas de inspección en el domicilio del presunto infractor y de ser procedente el aseguramiento de los bienes ilegalmente marcados, solicitar se impida la circulación y comercialización de las mercancías que ostenten la marca infractora.
6. Derecho de exigir la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan causado por la infracción.
7. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas.
8. Derecho de conceder franquicias mediante la celebración del convenio respectivo.
9. Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse.
10. Derecho de obtener regalías por la concesión de licencias de uso o franquicias.

¹³ Ibidem. p. 84 y 85.

11. Derecho de solicitar la renovación del registro de la marca por períodos subsiguientes de diez años.
12. Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación.
13. Derecho de promover la solicitud de nulidad de registros marcarios que invadan sus derechos.
14. Derecho de defender el registro de la marca cuando ésta sea objeto de demanda de nulidad, caducidad o cancelación.
15. Derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal.

Antes de continuar con las obligaciones que derivan de un registro marcario, no está por demás hacer referencia a lo que señala César Sepúlveda en cuanto a que el uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros. Hay limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestas por razones de orden público. Por ello es que no puede decirse que el derecho exclusivo de uso que confiere el registro de una marca sea absoluto.¹⁴

B. Obligaciones del titular marcario.

1. El titular de una marca tiene la obligación de utilizarla tal y como la registró sin hacerle modificación alguna que implique una alteración en las características esenciales de la marca. Es común que las marcas vayan actualizándose conforme transcurre el tiempo con el fin de que no se hagan anticuadas, sin embargo de variación en variación, por muy pequeñas e insignificantes que éstas sean, en determinado lapso de tiempo pueden provocar un cambio considerable

¹⁴ SEPULVEDA César, op. cit , p. 84 y 85.

en la figura de la marca, por eso es recomendable que ante cualquier cambio que se quiera hacer a una marca se efectúe otro registro.

2. La marca deberá usarse en territorio nacional, siendo aconsejable para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos.
3. Usar la marca como signo distintivo exclusivamente de los productos o servicios para los cuales se obtuvo.
4. Utilizar la leyenda "Marca Registrada" o las siglas "M.R." únicamente en los productos o servicios amparados por el registro marcario.
5. Inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tanto la transmisión y gravamen de derechos que confiere la solicitud de registro de una marca o el registro de una marca, como la licencia de uso y franquicia, para que surtan efectos frente a terceros.

6. Modos de concluir el registro marcario

El derecho exclusivo que confiere el registro marcario se pierde por las siguientes causas:

1. Nulidad, por haber sido otorgada en contravención a la ley; por ser idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud; por haberse obtenido con base en datos falsos; por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo otro en vigor que se considere invadido, por haberse obtenido de mala fe.
2. Caducidad del registro por alguna de las dos situaciones a que se refiere el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, por no haberse

renovado o por haber dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de caducidad.

3. Caducidad, por el uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo.
4. Cancelación, por permitir que la marca se transforme en denominación genérica, perdiendo su carácter distintivo o por solicitud expresa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPITULO SEGUNDO

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, DELITOS E INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS ANTE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR UNA MARCA.

Con el fin de prevenir y castigar a las personas que violen derechos de propiedad industrial, existen tres instancias: la de carácter administrativo que corresponde a las denominadas infracciones administrativas, las de índole penal previstas para la comisión de delitos y, el pago de daños y perjuicios por la vía civil. Lo anterior en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

I. Infracciones administrativas.

El artículo 213 en sus 25 fracciones tipifica las diversas infracciones administrativas, sin embargo, este catálogo en que se desglosa contiene diferentes hipótesis simplemente enunciativas o ejemplificativas de actos de competencia desleal, pero de ninguna manera limitativa, puesto que sería naturalmente imposible que el legislador pudiese prever todos los actos de competencia desleal que surgen o pueden surgir en el ámbito comercial o industrial.

Sin embargo, con el fin de encuadrar el mayor número posible de conductas prohibidas, el multicitado dispositivo legal contempla algunas descripciones de conductas, que por la amplitud de su redacción, permiten encuadrar un número de hipótesis, destacando que en su última fracción señala que comprenderá las demás violaciones a las disposiciones de la Ley que no constituyan delitos.

1. Competencia en sentido general.

Un sistema de economía liberal, como actualmente lo es en casi todos los países, incluyendo el nuestro, se distingue o caracteriza por la libertad de comercio,

consagrada por el artículo 5° constitucional, con la única limitación de no realizar actividades ilícitas o contrarias al orden público.

Asimismo, el art. 28 Constitucional señala el principio de competencia y libre concurrencia inspirado por el principio de la máxima libertad en el ejercicio del comercio y la industria; restringiendo única y exclusivamente las actividades que ocasionen ventajas desmedidas a favor de una o varias personas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social, mediante la prevención de monopolios y estancos. En términos del artículo 3° de Ley Federal de Competencia Económica, Reglamentaria del artículo 28 Constitucional, estaremos hablando de competencia cuando se da libremente la concurrencia de los agentes económicos en la actividad económica.

Así, la competencia en su connotación económica, ha sido definida como "conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo la misma mercancía o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo público consumidor".¹⁵

2. Competencia ilícita.

En contraposición a la competencia lícita, o sea, a aquella en la que los comerciantes, fabricantes o prestadores de servicios se encuentren en un mismo plano de igualdad y en la que el mayor o menor éxito del fabricante, comerciante o prestador de servicios depende única y exclusivamente del empeño y de la destreza en el manejo de sus propios recursos y de sus propias fuerzas para oponer los mismos a los de su rival, en contra de esa concurrencia libre y lícita, aparece la llamada competencia desleal, entendiéndose por ella a aquella en la que los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios ya no se encuentran colocados en un mismo plano de igualdad jurídica, motivada dicha desigualdad por el hecho de que ya no ponen en juego sus propios recursos, sus propias fuerzas e inventiva para

¹⁵ NAVARRINI Humberto. "Trattato teórico-práctico di diritto commerciale". Fratelli, Bocca, Torino 1937, Vol. IV, p. 112.

que el éxito de su empresa dependa solamente de su actividad desarrollada dentro de un campo de licitud y de permisión o tolerancia jurídica. Por el contrario, el éxito de su empresa lo finca si no exclusivamente, si de manera primordial o destacada en el hecho o circunstancia de sustraer en su propio provecho la clientela ajena, haciéndola incurrir en error y confusión, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventiva o su propia fuerza económica, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfrutaba su rival y constituyéndose un abuso en la libertad de competencia.

Así vemos que, la competencia desleal ha sido definida por Juan Carlos Zavala Rodríguez, como: "todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio, la clientela ajena sin empeñar la propia fuerza económica, para contraerla a la de su rival"¹⁶.

Por su parte, el Licenciado Jorge Vignettes López, la define como: "Un acto o procedimiento ilícito de un concurrente, engañando al cliente sobre la capacidad propia o ajena, con el fin de sustraer al competidor su reputación industrial o comercial en beneficio propio".¹⁷

De igual manera, uno de los objetivos principales de la Ley de la Propiedad Industrial, es precisamente el prevenir en la medida de lo posible los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, lo cual se desprende de su artículo 2°.

A su vez, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, que al tenor de lo dispuesto por el Artículo 133 Constitucional, goza también del carácter de Ley Suprema de la Unión, al igual que nuestra Constitución Política y las Leyes Federales, contiene la prohibición general de la competencia desleal en su artículo 10 bis:

¹⁶ ZAVALA Rodríguez Juan Carlos. "Publicidad Comercial". Ediciones de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1947. p. 3799

¹⁷ VIGNETTES López Jorge. "La Competencia Ilícita". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México. Año XIII, núm. 25-26. Enero-Diciembre, p. 244 y 245.

ARTICULO 10 Bis (Competencia Desleal)

- 1) Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Los actos de competencia desleal que se denuncian se constituyen por conductas claramente dirigidas a provocar en el público consumidor confusión, con el objeto de obtener una ventaja competitiva. De esta manera podemos apreciar en dónde existe o no la competencia desleal, es decir, la competencia desleal se identifica en la forma de actuar de los competidores y no, por el simple hecho de encontrar dos competidores ofreciendo los mismos productos o servicios al mismo público.

Así las cosas resulta que la competencia desleal ocurre cuando una multitud de personas, sean industriales, comerciantes o prestadores de servicios, persiguen un mismo objetivo y luchan por conseguirlo. De tal manera, es primordial tener en cuenta que los buenos usos o usos honestos se definen como la repetición constante y generalizada de un actuar entre los miembros de una colectividad. En ese orden de ideas, resulta evidente que los buenos usos o usos honestos y costumbres son el producto espontáneo del comercio y por ende, de la competencia.

En virtud de lo anterior, podemos señalar entonces, que la competencia desleal existe cuando un competidor de los mismos productos o servicios que van dirigidos al mismo público realiza una conducta que le es imputable consistente, en obrar en contra de lo que la colectividad ha establecido como buenos usos o usos honestos y costumbres, obteniendo un beneficio indebido.

Para que en la especie se dé la competencia desleal, es necesario que se surtan los siguientes supuestos o hipótesis normativas:

- a. Que haya concurrencia en el mercado de los productos amparados por la marca registrada y los de la presunta infractora.
- b. Que los presuntos infractores realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.
- b. Finalmente, se requieren que dichos usos contrarios a los buenos usos en la industria, comercio o prestación de servicios induzcan al público consumidor al error, confusión o engaño.

"MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS".

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210 señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero (inciso b, fracción IX), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece: Por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que en la industria o, el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público

consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5° y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los -derechos de la Sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las Leyes Sobre Derechos de Autor y de Invenções y Marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país. se enmarca en un Tratado Internacional que es, el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil ochocientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 Constitucional, esta Ley de nuestro país; este Convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de 1976, y en su artículo 1 0 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal y de todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Con base en esto, la Ley de Invenções y Marcas, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 Constitucional, es decir, el abuso de la libertad de competencia que en él consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La Ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo a tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice y explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas para sí, para varias personas o para causarle un daño a aquél, para tal efecto debemos decir que el concepto de buenas costumbres. ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad, así costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etc.; son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta independientemente de que es sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que

estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error, o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar, o engañar al público es una conducta deshonestas, pero solo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas de negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencias o autorización de un tercero como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la Ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causal de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados."

Amparo en Revisión 3043/90.- Kenworth Mexicana S.A. de C.V., 30 de enero de 1991, Unanimidad de Votos.. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Visible en el semanario Judicial de la federación Octava parte, t. VII, junio de 1992, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, pp. 320, 321, 322 y 323.
R-69; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 8ª; t. VII-junio; p. 320.

Cabe mencionar, que en el sistema jurídico mexicano la competencia desleal también se incluye en otros ordenamientos legales, tales como el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley General de Salud.

La competencia desleal se persigue con el objetivo de salvaguardar los buenos usos y costumbres en las transacciones mercantiles y la igualdad en la competencia de los comerciantes, fabricantes, industriales y prestadores de servicios. Las reglas

de la competencia honesta se fundan precisamente en las normas derivadas de los usos honrados del comercio.

La represión de la competencia desleal debe verse desde dos perspectivas:

- a) Desde el gremio de los comerciantes, para proteger los derechos de los miembros de la corporación frente a los establecimientos rivales, y
- b) Desde el matiz estatal, para garantizar a los consumidores que no serán víctimas de engaños ni de fraudes.

Por lo que, las acciones tendientes a reprimir la competencia desleal tienen como objetivo combatir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y otorgar protección a los productores, comerciantes y prestadores de servicios contra el empleo de medios desleales por parte de los competidores.

3. Infracciones administrativas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro del texto del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se contemplan los siguientes supuestos de infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

Se trata del supuesto general de competencia desleal, el contenido de dicho precepto es muy amplio, toda vez que cuando se comete cualquier infracción de las previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se está indudablemente vulnerando esta fracción, ya que los actos considerados como

infracción administrativa se entiende como un acto contrario a los buenos usos comerciales, y por ende, implica competencia desleal.

Así las cosas resulta que la competencia desleal ocurre cuando una multitud de personas, industrias, comerciantes o prestadores de servicios persiguen un mismo objetivo y luchan por conseguirlo. De tal manera, es primordial tener en cuenta que los buenos usos o usos honestos se definen como la repetición constante y generalizada de un actuar entre los miembros de una colectividad. En ese orden de ideas, resulta evidente que los buenos usos o usos honestos y costumbres son el producto espontáneo del comercio y por ende, de la competencia.

En virtud de lo anterior, podemos señalar entonces, que la competencia desleal existe cuando un competidor de los mismos productos o servicios que van dirigidos al mismo público realiza una conducta que le es imputable consistente, en obrar en contra de lo que la colectividad ha establecido como buenos usos o usos honestos y costumbres, obteniendo un beneficio indebido.

La fracción I constituye la acción genérica de competencia desleal con la cual se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, y es una de las más invocadas por los titulares en los casos de violación a sus derechos.

II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

El supuesto a que se refiere esta fracción no constituye una violación directa al derecho de un tercero, sino una falsa indicación en perjuicio de los consumidores y de los competidores en general, por hacer aparecer la existencia de un derecho, sin que éste realmente exista.

De acuerdo con el artículo 131 de la Ley de la materia, sólo podrán ostentar la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ® aquellos productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada, de ahí que el emplear tales leyendas indicativas de registro en productos o servicios carentes de tal atributo, sea considerada conducta infractora a lo dispuesto por la Ley, en el entendido de que tal prohibición se extiende a las marcas cuyo registro se encuentre en trámite, toda vez que tal circunstancia es una simple expectativa de derecho.

El uso de esta leyenda, es una prerrogativa exclusiva para el titular de la marca, a través de la cual se da a conocer al público consumidor que los productos o servicios que ofrece se encuentran respaldados por un registro marcario, constituyendo así un privilegio para quien tiene derecho a usar esa marca.

Al respecto, Jalife Daher señala lo siguiente: "Es evidente que la utilización indiscriminada de tales indicaciones, en marcas que no se encuentren registradas, generaría incertidumbre y supondría un privilegio injustificado para los que hicieran sin razón alguna, por lo que resulta indispensable sancionar las conductas que contraríen ésta regla".¹⁸

Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado y sigue comercializando los productos u ofreciendo los servicios utilizando la marca no vigente, incurrirá en la presente infracción después de una año, contado a partir de la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente. El término se contará de fecha a fecha, considerando

¹⁸ JALIFE Daher, *op. cit.* p. 466

incluso los días inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley en comento.

Está claro que una vez que se declare la cancelación, nulidad o caducidad de un registro marcario el anterior titular debe suspender de inmediato la utilización de la marca y por ende de la indicación "Marca Registrada". No obstante, se les concede el plazo adicional de un año para que el antiguo titular pueda comercializar las mercancías ya distinguidas con etiquetas o empaques que incluían tal indicación.

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada:

En la especie y para efectos de la semejanza en grado de confusión entre dos marcas, es necesario tener en cuenta lo que señala el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, que dice: "ARTICULO 90.- No serán registrables como marca: XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es plantada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..."

De dicho precepto legal, se advierte que uno de los objetivos de la ley en cita, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles.

Al respecto Jalife Daher señala que "los rubros más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los aspectos siguientes:

- a. Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual;

- b. En función a los productos o servicios que distinguen;
- c. En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto;
- d. En función del público al que se dirigen los productos y servicios;
- e. En razón de los lugares en que se expenden y proporcionan”.¹⁹

Debe precisarse que la confusión puede ser de tres tipos: a) Fonética; b) Gráfica; y, c) Conceptual o Ideológica, de ahí que, el Instituto a fin de determinar si existe semejanza entre la marca registrada de la actora y la usada por la demandada, realiza un estudio de similitud entre ambas marcas mediante juicios basados en el sentido común y atendiendo a los aspectos visual, conceptual y fonético, antes mencionados.

La confusión fonética se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado, que de lo escrito.

La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de signos, sean éstos palabras, frases, dibujos o cualquier otro signo, por su simple observación; obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Confusión que puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, de dibujos, envases, y de combinaciones de colores pudiendo concurrir a su vez la confusión fonética o conceptual.

La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes.

La similitud gráfica también ocurre cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usan en marcas denominativas, tienen trazos parecidos o

¹⁹ Ibidem. p. 166.

iguales, aún cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes.

Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, o bien por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases.

Por su parte, la confusión ideológica o conceptual se produce cuando las palabras fonética y gráficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, que impide al consumidor distinguir una de otra.

El contenido conceptual es de suma importancia para determinar la semejanza en grado de confusión, ya que cuando tal contenido provoca el mismo recuerdo de la marca en pugna, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, independientemente de que también existieran similitudes ortográficas o fonéticas.

Este tipo de confusión se origina por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyan, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, haciendo uso de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya

registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos.

“MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en, una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en su artículos 89 y 90 se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90.- No se registrarán como marcas. ... XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo Titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la Ley, debiendo ser objetiva o con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil, no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica y c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se

percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de conceptual la similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aún cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que sí, el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca o cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto, 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias, 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos, que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter

distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcados. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y obviamente se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94 The Manufacturing Company of Irland 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor Secretaria Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente Semanario Judicial de la Federación Epoca8a
Tomo: XV-I, Febrero
Tesis 1.3°.A.581 A
Página: 207
Clave TC013581 ADM

De la tesis transcrita, se advierte que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver tal cuestión tener en cuenta las siguientes reglas:

- a) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto;
- b) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;

- c) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y,
- d) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla cualquier persona, o sea, el consumidor que preste la atención común y ordinaria²⁰.

Lo anterior, implica en otros términos, que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a las semejanzas que resulten de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma, en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.

Si de la valoración y estudio de los elementos aportados por ambas partes dentro de un procedimiento y de los obtenidos por el IMPI en uso de sus facultades de investigación, inspección, requerimiento de informes y datos, se desprende que los tres supuestos que contempla la presente fracción se actualizan, entonces la Autoridad de conocimiento estará en aptitud de declarar la presente infracción, por considerar que la conducta de la infractora se adecua al supuesto jurídico previsto en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la materia.

Sin embargo, si de dicho estudio se desprende que la marca usada por la demandada es igual a la marca registrada y que ampara los mismos productos o servicios protegidos por ésta última, no se actualiza el supuesto previsto en la fracción en cita, toda vez que tal conducta infractora está contemplada en diversa fracción como veremos más adelante en el estudio de la fracción XVIII.

²⁰ JALIFE Daher, op. Cit., p. 178.

V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

El uso de la marca registrada que presupone la presente fracción debe darse necesariamente como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, como parte de un todo, en el entendido de que éstos se conforman de dos o mas palabras.

De la lectura de la fracción en cita, encontramos que, aun y cuando se actualicen los tres supuestos jurídicos, la Ley de la materia impone como condición para declararla, el hecho de que la empresa, establecimiento comercial o industrial del presunto infractor, esté relacionado con los establecimientos que operan con los productos o servicios protegidos por la marca, es decir que los productos o servicios de ambas partes se encuentren en los mismos canales de distribución comercial.

La expresión "viceversa" literalmente conlleva al supuesto de que constituye infracción el uso de un nombre comercial o de una denominación o razón social o de uno semejante en grado de confusión, como marca. Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial sólo contempla al nombre comercial como institución generadora de derechos de propiedad industrial, señalando al respecto que su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de registro, con la publicación del mismo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo cual únicamente establece la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. No obstante lo anterior, cabe señalar que una persona moral puede solicitar la protección jurídica de su nombre ante el Instituto con el carácter de nombre comercial, a través de su publicación en la Gaceta, previo cumplimiento de lo dispuesto en la ley de la materia al respecto.

A la par de lo anterior encontramos que un nombre comercial, denominación o razón social pueden constituir una marca, siempre y cuando el giro preponderante de

la negociación no sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca y sólo en el caso concreto de que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

Como veremos en seguida, la conducta que prevé esta fracción también queda comprendida en la fracción VIII.

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como el nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales, o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

En el mismo sentido el artículo 91 de la ley señala que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra previamente registrada cuando:

- I. Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y
- II. No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

Como es de observarse en este punto, la ley es un poco más explícita, pues aclara que el consentimiento del titular debe estar manifestado por escrito, lo cual deberá probar el presunto infractor del procedimiento administrativo de declaración de infracción de que se trate.

Conforme a lo dispuesto en este supuesto jurídico, constituye infracción, además de usar una marca registrada o una semejante en grado de confusión a ella como parte de un todo, esto es de un nombre comercial, denominación o razón social, el que dicha marca sea el todo, y no parte de. Precisamente en este punto estriba la diferencia con la fracción anterior.

Es común que llegue a considerarse que ambas fracciones contienen el mismo supuesto jurídico, por la semejanza en su redacción y por los elementos comunes que contienen, sin embargo considero que no es así, por las razones que ya señalé en el párrafo inmediato anterior y por que al considerarlas semejantes no tendrían razón de existencia ambas fracciones dentro del artículo 213 del Ordenamiento Legal de la materia.

VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 41 y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

Esta fracción tiene como contenido principal la realización de ciertas conductas previamente prohibidas expresamente por la misma ley, así vemos que se actualizará la presente infracción en los siguientes casos:

1. Cuando una persona use como marca una denominación, signo, símbolo, sigla o emblema cuyo contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. Los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres están íntimamente relacionados, pues tienen como idea principal el respeto a los principios éticos, tradiciones y forma de

pensar de un grupo de individuos en determinada época y sociedad. Asimismo encontramos que la propia Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 1° dispone desde un primer momento que sus disposiciones son de orden público, por tanto, cualquier contravención a lo que dispone será constitutivo de infracción.

2. Cuando una persona use como marca una denominación, signo, símbolo, sigla o emblema que reproduzca o imite, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación de los mismos.

Para ejemplificar este punto podría dar como ejemplo el que alguien pretenda usar como marca las siglas ONU, o el diseño de la Cruz Roja. Si alguna persona llegara a aplicar este tipo de denominaciones o diseños a sus productos o servicios además del descrédito en la imagen de los signos oficiales y patrios, se engañaría al público consumidor, quien si los llega a adquirir es porque se dejó llevar por lo que representan, por la validez oficial de dichos símbolos.

3. Cuando la denominación, signo, símbolo, sigla o emblema que utilice una persona como marca sea una reproducción o imitación a los signos de los sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin la autorización de la autoridad competente, monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero. La idea contenida en este punto está muy ligada a la del punto anterior, refiriéndose en específico a los signos y sellos de control de garantía, mismos que dan seguridad de que la calidad de lo que se adquiere está completamente garantizada por el Estado.

4. Cuando una persona use como marca una denominación, signo, símbolo, sigla o emblema que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. A mi entender

uno de los motivos que pudieran llevar a que una persona intencionalmente utilice en su productos este tipo de denominaciones o diseños es el pretender que el público crea que los productos o servicios que les ofrecen, son de tan buena calidad y altamente reconocidos que incluso, han sido merecedores de un reconocimiento oficial, sin darse dicha situación.

5. Cuando se use como marca una denominación, signo, símbolo, sigla o emblema los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Las figuras a que se ha hecho alusión en el presente punto están reconocidas y protegidas, a su vez, por la Ley Federal de Derechos de Autor.

6. Cuando la denominación, figuras o formas tridimensionales que se utilicen como marca sean susceptibles de engañar al público o a inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Estas marcas engañosas contienen falsas indicaciones sobre la naturaleza de sus componentes o cualidades, de los productos o servicios que amparan, confundiendo inevitablemente a los consumidores.

7. También se incurre en infracción cuando las denominaciones, figuras o formas tridimensionales usadas por una persona como marca, sean iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México.

Es importante señalar la distinción existente entre lo que son las marcas notorias y las marcas genéricas.

Para que una marca sea considerada notoriamente conocida, intervienen varios factores, tales como la escala comercial, la periodicidad de promoción y publicidad, y la preferencia de los consumidores, aunque no necesariamente se requiere que dicha marca sea reconocida internacionalmente, sino que también es válido que se ampliamente conocida en el ámbito nacional. Aquí podemos encontrar la explicación del porqué los infractores se arriesgan a imitar éste tipo de marcas, por el gran prestigio comercial y aceptación del público que ya tienen, lo que significa para ellos mayores ventas y ganancias con el menor esfuerzo e inversión.

Generalmente estas marcas están estrechamente vinculadas a una persona o empresa, tal es el caso de las marcas "Pierre Cardín", "Gucci" o "Cartier", por sólo citar algunas²¹.

Sin embargo, tratándose de marcas notorias la protección de la marca se extiende incluso a productos y servicios distintos a la clase para la cual fueron registrados.

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que el consumidor identifica fácilmente con el producto y/o servicio. "Este tipo de marcas se convierten en sinónimos del producto o servicio que ampara".²²

Del mismo modo, es de observarse que las marcas notorias adquieren una protección jurídica adicional, al establecer la Ley de la Propiedad Industrial que no son registrables como marcas aquellas que sean notoriamente conocidas cuando el solicitante es una persona distinta al titular de la marca, sin importar el producto o servicio al cual la pretenda aplicar.

²¹ RANGEL Medina David, "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana". Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, México, núm. 4, vol. II, octubre-diciembre 1984; "Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas", revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, núm. 8, julio-diciembre 1966.

²² SHAW David, "Marcas Genéricas y Notorias", Urania. Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, enero-febrero 1995, año 2, núm 8, p. 31.

Esta protección adicional es justificable, toda vez que su gran prestigio y valor económico lo han obtenido por su presencia prolongada en el mercado, por su publicidad, por la calidad de los productos que amparan. Con todo esto y a través del tiempo la clientela recibe una imagen de marca directamente asociada al crédito y prestigio de una empresa, sin importar tanto el tipo de producto. De antemano, se sabe que cualquier producto que ostente una marca como KODAK, FORD, IBM, KLEENEX, etc. Son de buena calidad.

Para determinar que una marca es igual o semejante a otra que es calificada como notoriamente conocida, es preciso que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como autoridad competente, previo al estudio de los hechos y fundamentos vertidos por la solicitante, quien se ve vulnerada en sus derechos, estime que la marca base de la acción posee las características suficientes como para ser considerada como notoriamente conocida dentro del territorio nacional. No obstante, dicha estimación por parte del Instituto, no es una verdad legal suficiente como para conceder tal privilegio a una marca, pues se requiere también de la ratificación de los Tribunales Judiciales.²³

Me es importante recalcar que la ley señala que a efecto de demostrar la notoriedad de una marca, el interesado podrá emplear todos los medios probatorios permitidos por la ley. Se entiende también que el presunto infractor podrá emplear los mismos medios de prueba que considere pertinentes para su defensa. Del mismo modo el Instituto, podrá allegarse de todos los medios probatorios que considere necesarios para el esclarecimiento de la verdad. Al respecto, el artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo anterior amplía las facultades del Instituto para declarar que una marca es notoriamente conocida, aunque claro, siempre estará limitado a las atribuciones que le confiere la ley.

²³ RANGEL Medina David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual Edit. Mc. Graw Hill. México. 1998. p. 191.

En términos generales, la reglamentación marcaría dispone la existencia de 42 diferentes clases de productos y servicios, de acuerdo a las cuales las marcas se registran, sobre la base de que la existencia del registro de una marca destinada a distinguir artículos o servicios de una misma clase, no puede impedir el registro de marcas iguales o similares en otras clases. Sin embargo tratándose de marcas notoriamente conocidas, este principio no es aplicable, toda vez que en lo conducente, la protección a este tipo de marcas no se limita a una sola clase por la que fue protegida, sino que se extiende a las demás clases de productos y servicios.

IX. Efectuar, el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

Bajo el supuesto previsto en la fracción IX se establecen algunas de las acciones de competencia desleal de forma específica, sin que por ello se contrapongan con la genérica prevista en la fracción I, al sancionar el inducir al consumidor al error para suponer una asociación entre establecimientos diferentes o un origen distinto al verdadero origen del producto; de esta forma se otorga protección a las indicaciones de procedencia o indicaciones geográficas, sin que sea necesario haber incluido una regulación más amplia sobre el particular, puesto que encuadrarían en la denominada competencia desleal.

Ahora bien, es de suma importancia establecer que por inducir al público, se entiende el producir un ánimo determinado, incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, lo cual es muy válido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas, es decir obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público.

Asimismo, debemos entender por confusión la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; el error es tener un concepto equivocado o un juicio falso; finalmente, el engaño es la falta de verdad en lo que se dice, se hace, se cree, se piensa o se discurre. Reglas que se han establecido en criterios de los Tribunales: 1. Deben apreciarse en su conjunto, 2. Debe atenderse a las semejanzas más que a las diferencias, 3. La comparación debe hacerse por imposición y no viéndolas una al lado de la otra, 4. Como punto de referencia, debe tomarse en consideración una comparación hecha por una persona medianamente inteligente.

La razón de ser de un sistema de propiedad industrial, por lo que se refiere a la protección de signos distintivos, no es otra que la de establecer un marco normativo que ofrezca a los particulares certeza y seguridad jurídicas respecto de los que empleen en su participación libre en el mercado, por un lado, y por el otro, de manera aún más destacada, velar por los intereses del público consumidor al evitarse la posibilidad de concurrencia de productos o servicios que les confundan respecto de su origen y/o características.

“La existencia de la marca se justifica, desde el punto de vista legal, porque es un instrumento de protección para el público consumidor”.²⁴

²⁴ ALVAREZ Soberanis Jaime. “La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica”. Edit. Porrúa, S.A., México, 1979. p. 68.

No es gratuito que el propio legislador considera que el bien jurídicamente tutelado por la ley, es de orden público, al disponerlo expresamente en su artículo 1°, de ahí que los intereses colectivos estén por encima de los individuales.

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva;

XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios de/ 'mismo o similar giro;

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

Como ya lo señalamos, el contenido de la presente fracción contiene disposiciones muy parecidas a las contempladas por la fracción IV que ya estudiamos en líneas anteriores, con la diferencia, de que en el presente supuesto jurídico, la marca que el presunto infractor utiliza es idéntica a la registrada, siendo una fiel reproducción, sin que exista una simple semejanza a que se refiere la fracción IV, lo cual induce a confusión al público consumidor en mayor grado.

Las conductas infractoras previstas en la fracción IV y en la XVIII, cuando son invocadas dentro de un mismo procedimiento, son excluyentes respecto a un mismo registro marcario, puesto que aún y cuando el titular de dicha marca al iniciar un procedimiento de declaración de infracción administrativa por considerar que se está invadiendo su esfera jurídica, invoque ambas fracciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad competente para resolver dicho asunto, previo estudio de las manifestaciones y elementos aportados por las partes, siempre declara una u otra, pero nunca ambas dentro del procedimiento.

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Esta fracción solo involucra a las personas físicas o morales que comercializan bienes considerados como ilegales; esto es, encontramos como primer supuesto el que una marca registrada se utilice para distinguir productos iguales o similares a los que efectivamente ampare la marca sin consentimiento del titular.

Ahora bien, si una persona, sea física o moral, ofrece en venta o pone en circulación dentro del comercio, productos que ostentan un signo distintivo protegido por un registro marcario, y que, a su vez son iguales o similares a los amparados por la marca es considerado infractor. De la lectura a dicha fracción se infiere que para que se actualice, es menester demostrar la mala fe del actuar del comerciante, es decir, que tenía conocimiento de que la marca que ostentan los productos puestos en venta, es idéntica a una marca registrada, lo cual a mi entender sólo se da en el caso de que previamente a la solicitud de declaración de infracción ante el Instituto, el titular de la marca en cuestión le haya dado a conocer su existencia, o bien que se trate de una marca notoriamente conocida en México. Sin embargo, aun y cuando se demuestre que el tercero comercializaba los productos de buena fe, también es considerado infractor, sólo que tal circunstancia opera como atenuante al momento de imponer la sanción correspondiente, pues como veremos en su momento, se toman en cuenta varios aspectos para determinar el monto de una sanción.

En el mismo sentido, encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 92 fracción I señala que una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

XX. Ofrecer en venta, o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados:

Aquí nuevamente estamos en presencia de actos mercantiles que constituyen competencia desleal. Los productos que se ofrecen en venta o se ponen en circulación dentro del tráfico mercantil y que ostentan la marca registrada son originales, pero son alterados en sus características, lo cual rompe con las funciones de una marca, pues dicha modificación al producto conlleva la pérdida de garantía, calidad y distintividad que comúnmente distinguen a una marca que está debidamente registrada.

En consecuencia, si el consumidor al adquirir el producto de su marca preferida se da cuenta de que ya no es lo que esperaba, optará por cambiar de marca, lo que significa una disminución gradual en las ventas y ganancias del titular marcario y una merma en el prestigio alcanzado por la marca dentro del mercado.

Claro está que este tipo de actos otorga solo beneficios temporales al infractor, toda vez que, la venta de dichos productos sólo es por un corto tiempo, en virtud de que como lo mencioné anteriormente, el consumidor se abstendría de comprar aquellos productos de calidad deficiente, y más aún en dicho establecimiento.

No obstante, no sería tan descabellado pensar que este tipo de prácticas comerciales desleales la realicen los competidores del titular, con el afán de lograr su desprestigio ante los ojos del público consumidor, ya que como es sabido el consumidor es quien decide sobre el prestigio de una marca.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcialmente ésta:

En este supuesto también nos referimos a productos originales, pero que la marca ha sido alterada, sustituida o suprimida parcial o totalmente. Como podemos observar, pueden darse situaciones diferentes: la primera, consiste en alterar la marca, lo que quiere decir, cambiar el orden de sus elementos, sin llegar a sustituir o suprimir, esta alteración puede ser parcial o total en relación al conjunto de la marca.

Sustituir significa hacer pequeños cambios en su denominación, diseño, o bien en ambos tratándose de marcas mixtas, como puede ser cambio de color, cambio de tipo o tamaño de letra, en este momento me imagino el utilizar como diseño una gallina en lugar del gallo. Por último, suprimir significa quitar una parte de la marca, sea el diseño o bien la denominación, o partes de éstos.

En términos generales, es de señalarse que quien comete una conducta de este tipo lo hace con todo el dolo de aprovecharse del prestigio adquirido por la marca vulnerada.

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen:

XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma:

XXIV. Importar, vender, o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

XXIV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Es una fracción genérica que se aplica a otras violaciones a las disposiciones en materia de propiedad industrial que no estén específicamente comprendidas en las fracciones anteriores.

II. Delitos

La creación humana necesita para su existencia, de protección, por lo que el legislador ha considerado necesaria la creación de tipos penales dirigidos a la protección de la propiedad intelectual e industrial, de esta forma en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial se contemplan las hipótesis legales referidas a los delitos.

Las acciones penales se ejercitan a petición de parte ofendida, ante la Procuraduría General de la República quien se encarga de integrar la averiguación previa correspondiente. Es decir, para que el Ministerio Público de la Federación esté en posibilidad de iniciar la Averiguación Previa correspondiente, deberá contar con una denuncia presentada por el titular de la marca en cuestión.

En el supuesto de que se configure el delito y la presunta responsabilidad, se consignará el expediente ante el Juzgado de Distrito en materia penal que corresponda a efecto de que resuelva en definitiva.

Una de las más importantes modificaciones de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994 que reglamenta en México la propiedad industrial, es el cambio de criterio para castigar las infracciones sobre esta materia, pues, la sanción que estipulaba para las violaciones a la misma, correspondía en su mayoría a la represión de hechos delictuosos.

La política del legislador de 1994, siguiendo la tendencia moderna de que la aplicación de una sanción económica puede ser de más eficacia que la imposición de penas de privación de libertad, ha transformado el sistema del derecho penal especial de este campo del derecho, pues algunos de los supuestos que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial calificaba como delitos, actualmente revisten el carácter de infracciones.

De acuerdo a las reformas que sufrió la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con fecha 2 de agosto de 1994, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial únicamente le corresponde, a petición de los particulares o del Ministerio Público Federal, la elaboración de un dictamen técnico como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, en relación a las hipótesis jurídicas consignadas en las fracciones I y II del referido artículo 223 acerca de los hechos que pudieren resultar constitutivos de cada uno de dichos delitos, para lo cual se requerirá que la Representación Social solicitante de la emisión del dictamen técnico, remita al Instituto copia certificada de Averiguación previa correspondiente y las pruebas físicas que en su caso se tuvieran. Sin embargo, tales opiniones deberán de ser formuladas desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan, conforme al artículo 225 Ley de la Propiedad Industrial.

Ante esta situación, queda claro que las subsecuentes hipótesis jurídicas a que se refiere el numeral 223, podrá ejercerlas por querrela la parte ofendida directamente ante el Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, sin que medie, para el ejercicio de la acción penal, la emisión del dictamen técnico a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial por parte del Instituto.

El 17 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 223, fracción II y 224, se agrega la fracción 111 del mismo artículo 223, así como la adición del artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen los siguientes delitos en propiedad industrial:

1. Reincidir en las conductas sancionadas como infracciones administrativas;

El segundo párrafo de artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que se considera como reincidencia, para los efectos de la propia Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción; en el sentido de que para la configuración de la misma, es necesario que dicha resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya quedado firme, ya sea por no haberse interpuesto Juicio de Amparo, dentro del término legal, o bien, por la confirmación ejecutoriada de los Tribunales Federales.

2. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley:

Respecto de la falsificación de marca se entiende por ésta, la reproducción ilegal de una marca aplicando la misma a mercancías falsas, a sabiendas de que con dicha conducta se le está causando un daño al titular del registro marcario, y a pesar de saber esto, se realiza la conducta. Los tipos legales de los delitos en materia de marcas, presuponen el dolo como elemento moral o interiorista una intencionalidad específica.

3. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.

4. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el

propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

5. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

6. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

El artículo 223 Bis se adicionó, estableciéndose que se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley. Cuando la venta se realice en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

Las penas aplicables para los delitos en materia de propiedad industrial, se encuentran establecidas en el artículo 224 de la Ley de la materia, señalando que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que señala el artículo 223. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de 3 a 10 años de prisión y

multa de 2,000 a 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

III. Indemnización por daños y perjuicios.

Ahora bien, independientemente de la reparación por los daños y perjuicios que se hubieren causado con la imposición de las medidas provisionales solicitadas y en su caso con la solicitud del levantamiento de dichas medidas, , temas que veremos más adelante, la ley prevé la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos de propiedad industrial. Haciendo una interpretación armónica, auténtica y jurídica de los Artículos 221 y 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, observamos que las sanciones establecidas en la Ley y demás disposiciones derivadas de ella, tanto para las infracciones administrativas como para los delitos, se impondrán **además** de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados. Si tomamos en cuenta el significado de la palabra **además**, que es un adverbio, que significa también, igualmente ó asimismo, resulta que las sanciones se deberán imponer en adición de los daños y perjuicios, lo que significa que se separan los tres tipos de acciones, por una parte les corresponde imponer como "sanciones" a las Autoridades Administrativas las previstas por la Ley de la Propiedad Industrial, a las Autoridades penales en materia Federal las previstas para los delitos y por otra parte a las "indemnizaciones" por daños y perjuicios, corresponde declararlas e imponerlas a las autoridades Judiciales.

En consecuencia, cada uno de estos procedimientos son totalmente independientes y autónomos y acarrear diversas consecuencias, siendo el procedimiento jurisdiccional, el que dará lugar a la fijación de daños y perjuicios, los que de conformidad con el Artículo 221 Bis, en ningún caso serán inferiores al 40% del precio de venta al público señalado de los productos o servicios que impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial, no importando cual haya sido los daños y perjuicios causados, pudiendo ser inclusive mayores a dicho porcentaje, de acuerdo a la legislación común, que en este caso sería el Código Civil del Distrito

Federal, incluyendo dicho 40% el daño compensatorio, como el daño punitivo, a favor del titular del derecho infringido.

La acción de indemnización por daños y perjuicios a favor de los afectados, se puede tramitar directamente ante los Tribunales de la Federación y, cuando solo afecte intereses particulares, podrán conocer de ella a elección del actor, los Tribunales del Orden Común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Para el ejercicio de dicha acción de daños y perjuicios no se requiere que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita previamente un dictamen técnico, ya que este requisito preprocesal solamente se exige para el ejercicio de la acción penal, sino que se requiere exclusivamente que se dé debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido que el titular del derecho haya aplicado a los productos amparados por un derecho de Propiedad Industrial, las indicaciones y leyendas a que se refieren los Artículos 26 y 131 de la Ley, o por algún otro medio haber hecho del conocimiento público que los productos se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Todo lo expresado se reconfirma con lo dispuesto en el Artículo 1 " de la Ley que establece que las disposiciones de la misma son de orden público, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte, existiendo numerosos preceptos en la Ley y en los tratados internacionales que otorgan, amplias facultades a las Autoridades Judiciales.

Al respecto la propia Ley de la Propiedad Industrial, en sus artículos 227 y 228 ratifica el deseo del legislador de reforzar y ejecutar el artículo 10 de la Ley, al otorgar amplias facultades a las autoridades judiciales, disponiendo lo siguiente:

Artículo 227: "Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley".

Artículo 228: “ En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte”.

En vista de lo anteriormente expuesto, es claro que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es competente para la fijación de los daños y perjuicios causados ante la violación de un derecho de propiedad industrial, por tanto ante una violación a los derechos de propiedad industrial, se pueden reclamar las infracciones ante el Instituto, más no pueden reclamarse ante dicho Organismo el pago de los daños y perjuicios ocasionados, puesto que la fracción IX del artículo 6 de la Ley, solamente le otorga facultades para fungir como arbitro, en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios, sólo cuando los involucrados lo designen expresamente como tal. De tal forma que si no es designado arbitro dicho organismo, no surge su facultad o atribución para señalar el monto de los daños y perjuicios, los cuales quedan reservados a los Tribunales Judiciales.

Para el ejercicio de las acciones civiles o penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas provisionales, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes las indicaciones y leyendas de "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo "R" encerrado en un círculo, para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

I. Requisitos de procedibilidad de la declaración de infracción

Uno de los objetos de la Ley es prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. El registro de una marca ante el Instituto, otorga a su titular, entre otros, el derecho a su exclusivo y a ejercitar las acciones legales que considere pertinentes para evitar que un tercero vulnere su esfera jurídica. Para que exista una auténtica tutela de los derechos de propiedad industrial debe existir una protección objetiva, que permita a los titulares de esos derechos el ejercicio de dichas acciones. El ejercicio de las acciones es el presupuesto necesario de las controversias.

Precisamente, la tutela legal que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a los titulares de las figuras jurídicas que regula, tiene como fin el proteger a sus titulares de posibles usurpadores estableciendo para ello acciones ejercitables en contra de éstos últimos, así como las sanciones que se les pueden imponer para hacerlos cesar de la competencia desleal que pretendan realizar.

El derecho de acción (en materia de propiedad industrial) consiste en obtener que el órgano administrativo, en este caso el Instituto, dé entrada a la demanda, tramite el juicio o procedimiento administrativo, pronuncie las resoluciones que corresponden y ejecute sus resoluciones. La acción procesal es el conjunto de medios legales, fórmulas y procedimientos por el que se ejercita el derecho de acción.

Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial que establece la Ley de la Propiedad Industrial, se traducen a su vez en acciones condenatorias o absolutorias y en declarativas.

La Ley de la Propiedad Industrial contempla cuatro procedimientos de declaración administrativa: nulidad, caducidad, cancelación e infracción; cada uno características propias y muy peculiares. Sin embargo, sólo me enfocaré al procedimiento administrativo de declaración de infracción, por lo que de ahora en adelante me referiré a éste como el procedimiento.

La defensa legal que la Ley de la materia otorga a los tutelares de las figuras jurídicas que regula, es la protección contra posibles usurpadores, estableciendo para ello, acciones ejercitables en contra de éstos últimos, así como las sanciones que se les puedan imponer para hacerlos cesar de la competencia legal desleal que pretendan realizar.

Antes de acudir a esta instancia es común que quien se sienta afectado en sus derechos de propiedad industrial, con la conducta de una tercera persona, sea física o moral, intente persuadirlos o convencerlos de que se abstengan de realizar dichas actividades desleales, haciéndoles saber que existe un registro o publicación, según sea el caso, a su favor, y que por tanto tiene el derecho exclusivo al uso y explotación de la figura jurídica de propiedad industrial de que se trate, a sea personalmente acudiendo al domicilio del infractor, o bien, por medio de una carta privada. Sin que constituya lo anterior un requisito previo que exija la Ley para acudir al Instituto, sino que tan sólo es una práctica que se ha venido dando con el tiempo, con un doble objetivo: el de resolver el problema sin necesidad de acudir ejercitar alguna acción, o bien para utilizar tal antecedente como medio de prueba.

II. Procedimiento de declaración administrativa de infracción.

1. Quién puede promoverlo

Respecto a este punto es importante hacer mención de lo que dispone la ley de la Propiedad Industrial en su artículo 188: " El Instituto podrá iniciar el procedimiento de

declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión”.

Ahora bien, por cuanto a iniciar el procedimiento por parte del Instituto a petición de parte, resulta aplicable el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que dispone lo siguiente: sólo puede iniciar un procedimiento quien tenga interés jurídico en que la autoridad competente declare o constituya un derecho e imponga una condena y quien tenga el interés contrario.

Como definición del interés jurídico encontramos la siguiente:

El interés jurídico debe ser actual, legítimo y personal, entendiéndose por personal, que sólo el titular del derecho pretendidamente lesionado está legitimado para acudir ante la autoridad competente personalmente o por medio de su representante legal o apoderado para defender su derecho legítimamente tutelado.

Así es que, sólo podrá iniciar un procedimiento administrativo de declaración de infracción quien tenga interés jurídico y lo acredite en su escrito inicial, esto es que sea legítimo titular, o bien licenciataria autorizado, de alguna de las figuras jurídicas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, pudiendo actuar los dos, sean personas físicas o morales, por conducto de mandatario, entendido éste como apoderado o como representante legal.

Aquí es importante destacar que aquella tercera persona que tenga concedida una licencia de uso en términos de la Ley y que esté inscrita ante el Instituto, salvo estipulación en contrario en el Contrato de Licencia, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de propiedad industrial como si fuera el propio titular, de conformidad con los artículos 68 y 140 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, a parte de acreditar la titularidad del bien jurídico, también es preciso que el derecho que confiere una marca, se encuentre vigente y surtiendo todos sus efectos legales, pues suele suceder que medie declaración de nulidad o caducidad del mismo. Tal circunstancia se revisa de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previa admisión de la solicitud.

Como ya lo habíamos apuntado, el directamente interesado puede actuar por sí o por medio de mandatario, sea apoderado o representante legal, el cual deberá acreditar su personalidad en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y 16 del Reglamento de la misma Ley, de la siguiente manera:

I. Tratándose de personas físicas:

- a) mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, la cual deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos, pudiendo ser los otorgantes nacionales o extranjeros.
- b) Por inscripción de poder para pleitos y cobranzas en el Registro General de Poderes establecido por el Instituto, en este caso basta la exhibición de una copia simple de la constancia de registro.

II. En el caso de personas morales:

- a) mediante instrumento público en el que consten las facultades que se confieren al mandatario, o en su caso, al representante legal de la persona moral
- b) con carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, lo cual se hará por medio de escritura pública.

Es importante destacar que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, tomando en consideración que sólo se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas, y que

los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron. Asimismo, los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.

El documento con el que acredite su personalidad debe ser presentado junto con la solicitud inicial o junto con la promoción con la que pretenda hacerlo para actuar dentro del procedimiento. El estudio de la personalidad es de orden público, por lo que podrá ser estudiada por el Instituto en cualquier momento del procedimiento.

Sirven de apoyo a lo anterior por analogía, las tesis jurisprudenciales que a continuación se transcriben:

"PERSONALIDAD. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA EN UN JUICIO DE AMPARO NO BASTA PARA TENERLA POR DEMOSTRADA.- El que en un juicio de amparo se admita la demanda no puede tener como efecto el que se tenga por demostrada la personalidad del promovente pues si esta cuestión, por ser de orden público, debe examinarse en cualquier momento durante el juicio, es factible que cuando esto se haga se advierta que no se demostró la personalidad al no aportarse los elementos necesarios para ello, pues la personalidad no puede derivarse de un acuerdo del juez sino de los documentos con los que se acredita que el promovente tiene la representación legal de la persona física o moral por la que pretende actuar."

Amparo en revisión 3964/87. Rastro de Aves y Frigoríficos Procesadora Avícola Industrial, S.A. 22 de octubre de 1987. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.

NOTA:

Esta tesis también aparece en:

Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 135, pág. 106.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 217-228 Cuarta Parte

Página: 245

"PERSONALIDAD EN EL AMPARO.- La personalidad en los juicios constitucionales es de orden público, y por tal motivo, su examen es preferente a cualquiera otra cuestión."

TOMO LXXXIX, Pág. 2575. (Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas en Matehuala, S.A.- 4/Sep/1946.

Quinta Epoca

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomos: LXXXIX

Página: 2575

El Instituto le reconocerá el interés jurídico del directamente interesado y la personalidad del mandatario sólo si se cumple con los requisitos exigidos por la ley para tales efectos. Por lo que hace al interés jurídico, la actora debe acreditar en autos la legal existencia del derecho de propiedad industrial presuntamente infringido y su legítima propiedad o en su caso, que es licenciatario autorizado, sea mediante la exhibición del título respectivo o de la licencia de uso, en original, copia certificada, o bien, copia simple con el respectivo pago para su certificación o cotejo. Es común que éste documento sea presentado en el capítulo de pruebas.

Del mismo modo, se requiere que el derecho que confiere un título, se encuentre vigente y surtiendo por ello, todos sus efectos legales para estar en posibilidad de ejercitar los derechos otorgados por la Ley, en contra de quien o quienes estén vulnerándolos llevando a acabo prácticas desleales en la industria y en el comercio.

2. Ante quién se promueve

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industria, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993 como organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, y en agosto de 1994 con las reformas a la Ley se convierte en la autoridad legal para administrar el sistema de

propiedad industrial de nuestro país, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene su domicilio legal en el Distrito Federal, fungiendo como oficinas receptoras las Delegaciones Estatales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mismas que sólo tiene la facultad de remitir al Instituto los diversos documentos o promociones que sean presentadas en sus instalaciones.

El Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de diciembre de 1994, en vigor a partir del 6 de Diciembre de 1994, en su artículo 4° señala que el Instituto tendrá las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con la Ley, el Instituto como Autoridad Administrativa Federal, tiene como atribución fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado al conceder una marca.

Es importante destacar que la representación, atención, trámite y resolución de asuntos que competan al Instituto, corresponden al Director General, quien podrá delegar atribuciones en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos delegatorios, sin perjuicio de su ejercicio directo, con la finalidad de procurar la mayor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos, para lo cual se creó el "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", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1999.

A efecto de no salirnos del tema principal, sólo enfocaremos nuestra atención a la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial. Así vemos que, el artículo 5°

del Acuerdo citado en el párrafo inmediato anterior, el artículo 14 fracción II del Estatuto y el artículo 10 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial señalan cuáles son las atribuciones que le corresponden a la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial .

En conclusión, la autoridad competente para ventilar lo referente a la violación de derechos de propiedad industrial, y por tanto, iniciar un procedimiento administrativo de declaración de infracción (ya sea a instancia de parte o de oficio) es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3. Requisitos de la solicitud

En efecto, las actuaciones procesales en el Instituto, sean del actor o del demandado deben revestir ciertas formalidades o requisitos externos de realización, como son:

1.- Presentarse por escrito y en idioma español. En términos generales, toda solicitud o promoción dirigida al Instituto con motivo de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones derivadas de ella, en específico de su Reglamento, deberá presentarse por escrito y en idioma español.

En el procedimiento no hay audiencias, toda manifestación que quieran hacer al procedimiento, incluyendo el desahogo de pruebas y los alegatos, deberán hacerlo mediante una promoción.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español, de ahí que no sea válido el utilizar frases en latín, que no estén seguidas de su correspondiente traducción.

2.- Deberán ser firmadas por el interesado o su representante, en todos sus ejemplares, lo que quiere decir que las copias de traslado también deben estar suscritas por el promovente, sin que su omisión sea motivo de desechamiento.

La firma da validez al escrito, en consecuencia es básico revisar que todo escrito vaya suscrito por la persona que promueve, pues ante su omisión el Instituto desechará de plano el escrito de que se trate, para lo cual coloca cinta adhesiva en la parte donde debería estar plasmada, así como el sello oficial del Instituto, a fin de evitar de que trate de subsanar dicha omisión al momento de consultar el expediente.

Ahora bien, como ya quedó establecido, las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o por su representante, esto es por el titular del derecho que confiere la ley de la Propiedad Industrial, o bien por su mandatario, sea apoderado o representante legal, cuya distinción se desprende del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial que ya explicamos en su momento.

“Todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier juez para la defensa de sus derechos, pero en algunos casos es la parte misma quien delega esa intervención en un tercero que actúa en nombre suyo, mientras que en otros, por tratarse de incapaces de hecho, la ley impone la intervención de la persona que integra su capacidad. En el primer supuesto existe representación convencional, y en el segundo la representación legal”.²⁵

Cabe mencionar que quien actúa a nombre de otro, es decir como mandatario, no necesariamente tiene que ser licenciado en derecho, aunque en la práctica es preferente que sí se trate de abogado especialista en la materia.

3.- Deberán estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. El 23 de agosto de 1995 se publicó en el diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que como su nombre lo indica en sus diversos artículos dispone el monto a pagar por cada uno de los servicios que se prestan en el Instituto, lo cual se hace en el Banco INVERLAT mediante formatos

²⁵ DAVALOS Vizcarra José, “Teoría General del Proceso”, Edit. Porrúa, S.A., 3ª ed., México, 1999, p. 198.

que el mismo Instituto proporciona. Los más comunes dentro del procedimiento en estudio son los siguientes:

- a) Por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de infracción, así como por la emisión del dictamen técnico, por cada solicitud. (artículo 16)
- b) Por la visita de inspección que se practique por el personal autorizado, a petición de parte interesada, para comprobar el cumplimiento de la legislación en materia de propiedad industrial, o hechos relacionados con la aplicación de ésta, por cada establecimiento visitado. Si la inspección se practica fuera del distrito Federal, los gastos de traslado y viáticos serán por cuenta del solicitante. (artículo 17)
- c) Por cualquier inscripción en el Registro General de Poderes.
- d) Por la expedición de copias simples y certificadas, por cada hoja en tamaño carta u oficio y por la compulsas de documentos, por hoja. (artículo 27)
- e) Por la toma nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial; por el cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios; por el acreditamiento de nuevo apoderado o mandatario, por cada asunto. (artículo 34)

Al igual que en el requisito anterior, la Ley dispone en su artículo 180, que a falta de cualquiera de estos 4 elementos, el Instituto desechará de plano.

Cabe señalar que en el Reglamento de la Ley, el artículo 5° contiene disposición contraria al anterior artículo, pues en lo conducente señala que cuando las solicitudes o promociones no cumplan con estos requisitos, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes, para que dentro del plazo de dos meses lo subsanen, y sólo en el caso de cumplirse con el requerimiento dentro del plazo concedido, se desechará de plano.

Como es evidente, en el Reglamento se da la posibilidad de subsanar la omisión, sin embargo, en jerarquía de leyes la Ley está por encima del Reglamento,

por tanto no es objetable que el Instituto pase por alto tal disposición del Reglamento.

4.- En toda solicitud, el promovente deberá señalar para oír y recibir notificaciones y documentos, dentro del territorio nacional y deberá notificar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no de el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

"A efecto de que se puedan recibir las notificaciones personales, el promovente, en su primer ocurso dirigido a la autoridad judicial, debe designar casa ubicada en el lugar del juicio para oír notificaciones y para que se practiquen las diligencias que sean necesarias".²⁶

5.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante. De este requisito depende la debida integración de la relación jurídica procesal en el procedimiento, habida cuenta de que toda relación jurídica entraña derechos y deberes entre sujetos.

En un procedimiento que no amerite visita de inspección, sea por que la actora no lo solicitó porque habiéndolo solicitado no cubrió los requisitos exigidos por la ley de la materia, es menester que la actora señale el nombre del demandado o bien, de su representante, toda vez que la notificación de la solicitud administrativa de declaración de infracción debe ser personal.

Ahora bien en los procedimientos que sí proceda la práctica de visita de inspección el precisar el nombre de la contraparte no es una cuestión por la que tenga que ser desechada la solicitud, o motivo de requerimiento, toda vez que en la práctica basta con señalar la dirección exacta y correcta de la empresa o establecimiento comercial en el que presumiblemente se estén cometiendo actos

²⁶ ARELLANO García Carlos, "Teoría General del Proceso", Edit. Porrúa, S.A., 8ª ed. México, 1999, p. 88.

contrarios a la legislación de la propiedad industrial, para efectos del debido emplazamiento y en su caso, del debido desahogo de la visita de inspección, de la cual halaremos en su momento.

6.- Señalar en términos claros y precisos el objeto de la solicitud. El actor debe señalar porqué considera que la conducta de la demandada perjudica sus derechos de propiedad industrial en relación a las fracciones del artículo 213 de La Ley de la materia, que está invocando, siendo recomendable que se haga en capítulo diverso al de los hechos, en pocas palabras son las prestaciones que se reclaman con dicha solicitud.

Es preciso que toda persona que promueva ante el Instituto utilice un lenguaje sencillo y expresiones claras, pues de lo contrario se procede a requerir, para que en un término de 8 días tratándose de un escrito inicial y 3 días en posteriores ocurso, que aclare los puntos que la Autoridad le indique, con apercibimiento de que de no hacerlo dentro del plazo concedido se desechará el escrito de que se trate.

El presente requisito no es más que el objeto de la acción intentada por la actora en un procedimiento administrativo de declaración de infracción.

“El objeto está constituido por las prestaciones que se reclaman por el acto del demandado, es la conducta que se exige.”²⁷

Así las cosas encontramos que, el objeto de la acción del solicitante es:

- a).- que se sancione al presunto infractor, por considerar que con su conducta está afectando su esfera jurídica de derechos de propiedad industrial.
- b).- que cesen los actos del demandado que presuntamente le afectan.
- c).- la protección por parte del Instituto a los derechos que le confiere la titularidad de la figura jurídica de propiedad industrial de que se trate.
- d).- que se emita sentencia a su favor

²⁷ Ibidem. p. 256.

e).- Ejercitar un derecho que la misma ley le confiere.

Al respecto me es importante comentar lo siguiente: durante el procedimiento hasta la resolución del mismo, es común que a la persona en contra de quien se solicitó la declaración de infracción se le denomine demandado o presunto infractor, lo cual es indistinto, pues a efecto de no caer en términos repetitivos se utilizan ambos términos.

Asimismo, dentro de este punto, el solicitante debe señalar el porqué considera que se le está afectando con el actuar del demandado.

7.- La descripción de los hechos.

En el capítulo de hechos se tiene que hacer una descripción detallada de todos aquéllos antecedentes y de toda información necesaria a fin de proporcionar a la autoridad los elementos suficientes para conocer la verdad. Dichas aseveraciones deben ser ciertas, en el entendido de que tienen que acompañarse de las pruebas correspondientes para acreditar tales extremos.

8.- Los fundamentos de derecho.

9.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.

Esta disposición es aplicable a las copias de traslado que se requieren para hacer del conocimiento de la contraparte del procedimiento que se instauró en su contra, tratándose de un escrito inicial, o bien, del estado que guarda el procedimiento, en caso de un escrito posterior al inicial.

Existen otros elementos de forma que se deben tomar en cuenta en materia de escritos, sin que la Ley de la materia los señale como requisito indispensable; tales como:

- Rubro.- "No es más que la anotación que se hace al margen superior derecho del escrito correspondiente, para identificar el expediente en el cual se promueve".²⁸

Es común poner el nombre del actor; la expresión "vs", que es una abreviatura de versus que significa contra; el nombre del demandado; en posteriores escritos al inicial el número de P.C. (Procedimiento Contencioso) en que se promueve; el número de registro; el objeto del escrito, esto es el tipo de trámite solicitado.

Este elemento es importante, aún y cuando no exista disposición legal que obligue a su mención, puesto que facilita la labor del Instituto, trayendo consigo un procedimiento más expedito.

- Puntos petitorios.- En los cuales se puntualizan de manera resumida y sin invocar fundamentos legales, cada uno de los pedimentos que pretenden acuerdo favorable; es un resumen de la parte central del escrito.

Conforme al artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial con la Solicitud administrativa de declaración de infracción deberán presentarse, en originales o copia debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, como puede ser constancias de Registro General de Poderes, el título del registro marcario en que pretenden fundar su acción, o bien algún documento diverso que obre el dicho expediente de registro o en algún otro del área contenciosa, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente, o en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba, previo pago a que se refiera la tarifa correspondiente.

En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la

²⁸ Ibidem. p. 86.

confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho; sin perjuicio de lo anterior, se otorgará valor probatorio pleno a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

La exclusión de las pruebas testimonial y la confesional en los procedimientos de declaración administrativa se debe, en primer lugar, al deseo del legislador de no entorpecer el procedimiento, ya que este tipo de pruebas requieren de mayor tiempo para su desahogo. En segundo lugar, por el hecho de que los elementos de convicción que podría arrojar su desahogo no resulta relevante para emitir la resolución.

Sin embargo, la prueba testimonial sólo será aceptada cuando la misma sea proveniente de un procedimiento judicial en el que se hubieren desahogado las formalidades legales señaladas, toda vez que tales pruebas deben reunir las condiciones básicas que presupone el desahogo de una prueba testimonial, como lo es la comparecencia de la contraparte para repreguntar al testigo.

Al respecto resultan aplicables la tesis jurisprudencial:

TESTIGOS, DECLARACION DE, EN ACTOS PREJUDICIALES.

Las declaraciones de unos testigos rendidas como acto prejudicial, sin que tuviera ocasión de intervenir la parte contraria, carecen de valor y no son aptas para acreditar los elementos a que se refieren.

Sexta Época., Cuarta parte: Voi.fii, p. 224, p. 224. A.D. 2140156 Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Parte. Tercera Sala P. 1120.

De lo que se desprende que las únicas pruebas esenciales para este tipo de procedimientos son las documentales, instrumentales e inspecciones; por lo que, se aceptarán los testimonios y las confesiones únicamente cuando sean presentadas en versión escrita llamada documento. Podemos llegar a considerar a la visita de inspección como la reina de las pruebas en el procedimiento administrativo de infracción, toda vez que muchas veces, de ella depende el sentido de la resolución, en el entendido de que es la que aporta los elementos más actuales y convincentes al Instituto para el esclarecimiento de la verdad. Asimismo, durante el desahogo de la misma pueden obtenerse elementos probatorios diversos.

Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero sin duda alguna no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

“DECLARACION HECHA EN UN INSTRUMENTO PUBLICO, SU VALOR EN JUICIO. La circunstancia de que la declaración de una persona se asiente en un instrumento público, no atribuye al contenido de aquélla, el carácter de prueba plena, ya que lo único que hace fe es que, ante el funcionario que intervino, se asentó la declaración, por lo que dicha declaración no constituye una prueba documental, sino una testimonial rendida sin las formalidades de ley, por haberse recibido por funcionario público, que no es autoridad judicial y sin audiencia de la parte contraria”.

Tercera Sala; Fuente: apéndice 1985; Parte: IV; Tesis: 1 1 9; p. 359.

“NOTARIOS. SU INTERVENCION EN MATERIA JURIDICA. La fe pública que tienen los notarios no sirve para demostrar lo que está fuera de sus funciones, ni menos para invadir terrenos reservados a la autoridad judicial, como evidentemente lo están la recepción de declaraciones y las vistas de ojos, ya que estas pruebas deben prepararse en tiempo y recibirse por el juez con citación de la contraria para que ésta se halle en condiciones de repreguntar o tachar a los testigos y hacer las observaciones que en las inspecciones oculares estimen oportunas”.

Instancia: Tercera Sala; Fuente: Apéndice 1985; Parte: IV; Tesis: 187; p. 563.

La misma ley dispone que para la comprobación de los hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial, lo cual constituye la figura

conocida como "reversión de la carga de la prueba", la cual es una excepción del principio procesal consagrado de que "quien afirma está obligado a probar", ya que, a través de esta figura, bajo condiciones especiales, puede lograrse que el peso de la prueba sea trasladado a la parte contraria de la que se afirma, por el hecho de que se considera que es ésta la que cuenta con los elementos necesarios para acreditar la existencia de los elementos narrados.

El único momento procesal oportuno para la presentación de los medios probatorios por la actora será junto con la solicitud administrativa, y al momento de realizar la contestación de la misma. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes, esto es que sean de fecha posterior, en términos del artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Asimismo, el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se le otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatarío.

Sobre este punto resulta necesario transcribir algunos de los criterios jurisprudenciales que se han emitido al respecto:

FACTURAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. La factura es un documento privado que sólo hace prueba plena en los términos de los artículos 1296 y 1241 a 1245 , del Código de Comercio. Una factura, como documento privado, solamente prueba contra su autor, pero no en contra de terceros, por lo cual no tiene valor probatorio pleno frente a la actora en el juicio principal."

PRECEDENTES:

Amparo Directo 8695164. Juan Osorio López10 de octubre de 1966. 5 votos.
Ponente: Enrique Martínez Ulloa.
Registro:64741.
Instancia: Tercera Sala.
Fuente: Seminario Judicial de la Federación
Epoca: Sexta Epoca
Volumen: CXII, página 72.

FACTURAS, VALOR PROBATORIO DE LAS.- Los recibos o facturas provenientes de tercero y que no aparezcan ratificados en el juicio, constituyen documentos privados que carecen de valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1245 y 1296 del Código de Comercio”.

PRECEDENTES:

Amparo Civil Directo 3235151. Wong Fonseca Gabriel. 14 de noviembre de 1951. Mayoría de tres votos.
Registro: 1 37574.
Instancia: Tercera Sala.
Fuente:Seminario Judicial de la Federación.
Epoca: Quinta.
Tomo: CX, página 1258.

Por lo que hace a las copias fotostáticas simples encontramos que las mismas carecen de valor probatorio por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, concediéndoles solo el carácter de indicios, siendo aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: III, Mayo de 1996
Tesis: IV.3o. J/23
Página: 510

“DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 717/92. Comisión de Contratos de la Sección Cuarenta del S.T.P.R.M., S.C. 3 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.

Amparo en revisión 27/93. Arix, S.A. de C.V. 28 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón. Amparo directo 851/94. Eduardo Reyes Torres. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.

Amparo directo 594/94. Fidel Hoyos Hoyos y otro. 16 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Fernández Castillo.

Amparo directo 34/96. Servicios Programados de Seguridad, S.A. de C.V. 27 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Fernández Castillo.

Por lo que hace a la valoración de las pruebas debe estarse a lo dispuesto en el Código procedimental citado. Su admisión o en su caso desechamiento, se hace dentro del oficio admisorio de la solicitud o de la contestación, pero su valoración se reserva al momento de la resolución.

Una vez ofrecidos y admitidos los medios de prueba presentados por las partes, el Instituto deberá realizar una valoración conjunta de las mismas, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio, en el cual se determina que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas frente a las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para realizar esta valuación, observando; sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en particular para cada una. Resulta interesante, transcribir a continuación algunos criterios jurisprudenciales:

“PRUEBAS, VALORACION DE LAS.

El moderno derecho procesal rechaza el examen aislado e independiente de cada prueba, pues la convicción del juzgador se ha de formar del mismo modo como se forma toda convicción humana, esto es, por el engarce y relación de los diferentes datos que llegan a su conocimiento. En el caso a examen, el dicho de cinco personas que, por sus relaciones habituales con las partes estuvieron en posibilidad de conocer los hechos que atestiguan, es suficiente para persuadir el ánimo del juzgador, por más que cada una separadamente no lo hubiera logrado. Hay que concluir, por lo tanto que la autoridad responsable hizo uso de un prudente arbitrio al fundar su resolución en la prueba testimonial que se analiza”.

Epoca- Quinta.

Suplemento de 1965, página 396. A.D. 5829/43. Pánfilo Gurrola.

Unanimidad de 4 votos.

4. Trámite:

Como ya lo vimos anteriormente, en el procedimiento contencioso de declaración administrativa de infracción, su substanciación o tramitación se rige por el Código Federal de Procedimientos Civiles conforme al artículo 187 de la Ley, esto es, que a falta de disposición legal expresa de la Ley (en cuanto a tramitación del procedimiento: términos o plazos, desahogo de pruebas, etc.), podrá ser aplicado el Código referido supletoriamente en lo que no se oponga a la misma.

Sin embargo, es preciso la unificación de criterios en cuanto los puntos en que se aplicará dicha supletoriedad, toda vez que no existe un listado que comprenda todos los casos y posibilidades en que la supletoriedad opera, ya que ello depende del caso particular a estudio y de las circunstancias especiales que concurren.

Debemos entender por supletoriedad como el marco de referencia del cual se deben tomar los principios que puedan esclarecer cualquier situación en que la Ley, en materia de procedimientos, resulte insuficiente para resolver un punto de discrepancia.

De acuerdo con la jurisprudencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Tesis 1.30A.J1119) de manera muy clara establece este criterio de supletoriedad de leyes que a la letra dice:

"SUPLETORIEDAD DE LEYES, CUANDO SE APLICA

La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletorio se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para

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

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: V, Enero de 1997

Tesis: I.3o.A. J/19

Página: 374

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 173/91.- María Verónica Rebeca Juárez Mosqueda.- 3 de abril de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Amparo directo 983/95.- Guillermina Luna de Rodríguez.- 18 de mayo de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.- Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo directo 1103/95.- Afianzadora Lotonal, S.A.- 1o. de junio de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.- Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

Amparo directo 1233/96.- Nacional Financiera, S.N.C.- 16 de mayo de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fernando Lanz Cárdenas.- Secretario: Vicente Román Estrada Vega.

Amparo en revisión 1523/96.- Jaime Levy Alcahe.- 24 de junio de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.- Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Ahora bien, por lo que hace a la tramitación del procedimiento, encontramos que, las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° segundo párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. En base a esta disposición, cuando se trate de varios demandados y un sólo actor, éste deberá solicitar se inicie un procedimiento por cada uno, en expedientes distintos, a fin de facilitar la resolución de dichos asuntos.

Las solicitudes y promociones podrán ser remitidas al Instituto por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, en cuyo caso se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas en el Instituto. También podrán ser presentadas por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa correspondiente que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión; en este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

Como ya lo señalamos, los artículos 179 al 189 de la Ley y artículo 5° de su Reglamento, contienen todas aquéllas disposiciones referentes a los requisitos que deben revestir las solicitudes, y en general toda promoción.

Conforme al artículo 191 de la Ley si falta de alguno de los requisitos señalados en el artículo 189, el Instituto requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de cumplirse el requerimiento dentro del plazo otorgado, se desechará de plano la solicitud.

Por lo que hace al artículo 5° del Reglamento de la Ley, en el mismo se establece que se requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses subsanen la omisión a lo establecido en las fracciones I a VI, VIII y IX del mismo artículo, en el entendido de que a falta de dar cumplimiento se procederá a desechar el escrito.

Una vez que se ingresa una solicitud o promoción en la oficialía de partes del Instituto, el personal de ventanilla, procederá conforme al artículo 7° del Reglamento de la Ley, esto es:

1. Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en la misma se listen y harán las anotaciones correspondientes, señalando en un formato el tipo y número de documentos u objetos que se anexan a la solicitud. En el caso de pruebas físicas se hace la anotación al margen del original del número de control interno que le corresponda y de los objetos de que se traten.
2. Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes:
 - a) La fecha y hora de recepción; datos que resultan de su ma importancia para el conteo de los términos.
 - b) El número progresivo de recepción que les corresponda; esto es, el número de folio.
 - c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y en algunos casos se hace dicha anotación en promociones posteriores cuando éstas carecen de dichos datos por error de los promoventes, lo cual se hace consultando el sistema contencioso del Instituto, con base en la información que contenga la promoción, tales como el número de registro marcario o tan solo con base en el nombre del actor o del demandado.
3. Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan, podría considerarse como acuse de recibo, para el propio control de los promoventes.

Una vez hecho lo anterior el coordinador Departamental procede a revisarlos y a turnarlos a los analistas para su debido trámite, esto es, para la emisión del acuerdo correspondiente, dando cumplimiento, en su caso, a lo requerido por los promoventes.

A una solicitud inicial, sea de declaración administrativa de infracción o de solicitud de imposición de medidas cautelares, pueden recaer los siguientes oficios:

- a) Acuerdo admisorio, siempre.
- b) Acuerdo de requerimiento, sea para que adare, complemente, etc.
- c) Oficio de comisión, en el caso de que amerite visita de inspección.
- d) Oficio de imposición de medidas, en caso de haberlo requerido, previo cumplimiento de requisitos de Ley.
- e) Oficio de Auxilio de Fuerza Pública, a través del cual se requiere el apoyo de la policía residente del lugar donde vaya a tener verificativo la visita de inspección, para hacer posible y/o facilitar su desahogo, siempre que lo requiera el interesado.

Ahora bien, después de lo anteriormente señalado se procede a notificar al presunto infractor de la solicitud.

5. Notificación

Como primer punto habrá que definir qué es una notificación. "La notificación es el acto jurídico procesal, ordenado por la Ley y por el órgano jurisdiccional, que debe satisfacer los requisitos legales, para hacer saber oficialmente a las partes o terceros un acto procesal".²⁹

Para entrar al estudio de este punto, es preciso reiterar la división que hemos venido señalando en cuanto al procedimiento:

Procedimiento	{	Amerita visita de inspección
	{	No amerita visita de inspección

Por lo que hace a los procedimientos que ameritan visita de inspección, la notificación se hará durante el desahogo de la misma, corriendo traslado al presunto

²⁹ Ibidem . p. 384.

infractor de la copia de la solicitud y de los oficios que correspondan, circunstancia que se hará constar en el acta que se levante al efecto.

Respecto a los procedimientos que no ameritan visita, por la naturaleza de la infracción, como lo dispone el artículo 216 de la ley, ya sea por que el promovente no la solicitó o bien, que habiéndola solicitado el Instituto no la concedió por no cumplir con los requisitos que dispone la Ley, la notificación se hará personalmente, al igual que en el caso de la notificación de una resolución o en asuntos de suma importancia, lo cual se determina a juicio del Instituto.

Las notificaciones de oficios posteriores, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, por servicio de mensajería con cargo al particular que lo solicite o en las oficinas del Instituto, cuando el solicitante, tercero interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en los términos de la fracción V del artículo 16 del Reglamento de la Ley, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.

Ahora bien, con las reformas al Reglamento de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1999, artículo 7° inciso m), se presume que el inspector tendrá la facultad, entre otras aún no definidas, de subsanar un domicilio incorrecto, señalado en el oficio de comisión y/o acta, sin embargo sólo podrá corregirse en el supuesto de que se trate de un error mecanográfico por el propio Instituto, o bien en el caso de que la persona física o moral señalada en el escrito inicial como presunto infractor sea cierta, según criterio del propio Instituto, no obstante aún está en discusión cuáles son los alcances de tal inciso m).

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUEBLO RICHMOND
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

6. Manifestaciones

Un vez que se ha realizado el emplazamiento, el presunto infractor cuenta con un término de 10 días para realizar las manifestaciones y observaciones que considere convenientes respecto a la visita de inspección, en su caso y para dar contestación a la solicitud administrativa de declaración de infracción. Al momento de la presentación de este escrito, el cual deberá de contener los requisitos establecidos en el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el 190 del mismo Ordenamiento legal, el presunto infractor tiene la oportunidad de presentar todas aquellas probanzas que considere pertinentes, a fin de acreditar los extremos de sus excepciones. Así vemos que en materia de pruebas se aplicarán las mismas disposiciones y criterios que para las ofrecidas por la parte actora, por tanto en lo conducente, cabe la misma explicación que ya se hizo al respecto.

Si dicho escrito es presentado después de los diez días, el mismo se desecha por ser extemporáneo, teniéndose por confesos los hechos aducidos en la solicitud administrativa de declaración de infracción y por precluido su derecho. Sin embargo, podrá constituirse en el procedimiento en todo momento, hasta la resolución del mismo, para hacer las manifestaciones que considere pertinentes, con la desventaja de que su oportunidad de ofrecer y presentar pruebas ha precluido.

Ahora bien, en lo conducente podemos estar frente a 4 diferentes situaciones:

- 1) El presunto infractor da contestación en tiempo y forma a la solicitud.
- 2) El presunto infractor presenta escrito de contestación en forma extemporánea
- 3) El demandado no presenta escrito de contestación, pero realiza manifestaciones posteriores al procedimiento.
- 4) El presunto infractor no se apersona.

Así las cosas, las partes pueden presentar escritos posteriores a la solicitud y a la contestación, ya sea en calidad de alegatos, manifestaciones a la contestación o bien como simples manifestaciones al procedimiento del procedimiento, lo cual

alarga el procedimiento. También pueden ser recursos en los que se autorizan personas para oír y recibir notificaciones o bien revocar autorizaciones, para señalar nuevo domicilio, para ofrecer pruebas supervenientes, para solicitar la expedición de copias simples o certificadas de documentos que obren en los expedientes contenciosos, para solicitar devolución de documentos, para acusar rebeldía, para interrumpir la caducidad, para solicitar se emita la resolución que en derecho corresponda al asunto en particular, para desistirse del procedimiento, para cumplir requerimientos formulados por la autoridad, para exhibir fianza o contrafianza, para exhibir fianza o contrafianza complementaria, para solicitar el levantamiento de la medida cautelar, etc. Y un sin fin de peticiones y manifestaciones que pueden hacer los promoventes según el asunto de que se trate, mismas que van retardando el procedimiento.

Los alegatos son argumentos esgrimidos por las partes, con el único objeto de fortalecer doctrinariamente los puntos de vista sostenidos por las mismas, motivo por el cual no resultan trascendentes para la resolución del procedimiento, sino que al contrario, sólo retardan vanamente su prosecución, como ha sucedido hasta ahora en la mayoría de los procedimientos que se ventilan ante el Instituto. Al respecto encontramos las siguientes tesis jurisprudenciales:

“ALEGATOS, OMISION DEL EXTRACTO O DE REFERENCIA A LOS, INTRASCENDENTE. No constituye violación de garantías por parte de la Junta el hecho de que ésta, en el laudo impugnado, no haga un extracto de los alegatos presentados por las partes o deje de hacer referencia de los mismos en el propio laudo, porque tal omisión no trasciende al resultado de la resolución, ya que los alegatos no son otra cosa que las manifestaciones que las partes pueden producir en relación a sus pretensiones y la Junta no está obligada a resolver conforme el contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada, enumerando las pruebas, apreciándolas conforme lo crea debido en conciencia, exponiendo las razones legales de equidad y las doctrinas jurídicas, que le sirven de fundamento”.

Volúmenes 115-120, pág. 16. Amparo directo 2952/78. Emma Alonso viuda de Saucedo. 23 de agosto de 1978. Unanimidad de 4 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Volúmenes 115-120, Pág. 16. Amparo directo 1716/78. Héctor Quiñones Castañeda. 18 de septiembre de 1978. Unanimidad de 4 votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 115-120, Pág. 16. Amparo directo 1489/78. Juan Quezada Mendoza. 11 de octubre de 1978. 5 votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 115-120, Pág. 16. Amparo directo 2951/78. Secundino Hernández Contreras y otros. 13 de noviembre de 1978. 5 votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, Pág. 10. Amparo directo 3208/78. Juan Barrales Rocha. 5 de marzo de 1979. 5 votos. Ponente: David Franco Rodríguez.

NOTA:

Esta tesis también aparece en:

Séptima Época, Quinta Parte:

Volúmenes 217-228, pág. 73. Se publica nuevamente la jurisprudencia

Apéndice 1917-1985, Cuarta Sala, Jurisprudencia N° 20, pág. 20".

Informe 1987, Cuarta Sala, pág. 5.

“ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos".

Contradicción de tesis 20/93. Entre las sustentadas por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y, por la otra, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la actualidad Segundo en Materias Penal y Administrativa), Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del

Décimo Tercer Circuito y Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 29 de junio de 1994. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Romero Vázquez.

El Tribunal Pleno en su sesión privada del martes dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro asignó el número 27/1994 a esta tesis de jurisprudencia aprobada en la ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver la contradicción de tesis número 20/93. México, Distrito Federal, a tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

7. Resolución

A. Formas normales de extinción del proceso.

En términos de los artículos 199 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, un vez transcurrido el plazo a que se refieren los artículos 209 fracción IX y 216, para que el titular afectado o el presunto infractor, presenten sus manifestaciones, y se tengan por desahogadas las pruebas ofrecidas, previo estudio de los antecedentes y elementos relativos que obren en el expediente y desahogadas las pruebas que lo requieran, incluyendo la visita de inspección en caso de haberse requerido por la naturaleza de la infracción, se dictará la resolución administrativa que, conforme a derecho corresponda y en la misma resolución impondrá la sanción que sea procedente, la que se notificará en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para emitir una resolución se toman en cuenta todas las constancias que obran en el expediente, esto es, se realiza un análisis de cada una de las fracciones invocadas por la parte actora, de todo lo manifestado por las partes y las pruebas que aportaron en su momento. En el entendido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no puede subsanar de oficio la deficiencia de la parte actora de fracciones que ésta no haya invocado en su solicitud de infracción, pues no opera la suplencia de la queja en materia administrativa, por lo que sólo deberá constreñirse a las cuestiones planteadas en la solicitud.

Según la doctrina “las resoluciones judiciales pueden dividirse en dos grupos: Interlocutorias y de fondo. Las primeras son: Providencias (que también suelen recibir denominación de decretos) y autos (calificados como sentencias interlocutorias) que son las que dictan los órganos jurisdiccionales durante la substanciación del proceso; las segundas son las sentencias que deciden la cuestión de fondo que constituye el objeto del mismo”.³⁰

Sin embargo, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda, tal y como lo dispone el artículo 195 de la Ley de la Propiedad industrial, por lo que ésta claro que en el presente procedimiento sólo se emiten sentencias definitivas.

Ahora bien, estas resoluciones se pueden emitir en tres sentidos:

1. Afirmativo
2. Negativo, porque la parte actora no acreditó los elementos constitutivos de su acción intentada en el procedimiento.

“ACCION, PRUEBA DE LA. Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, inmediatamente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas”.

Sexta Epoca. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXX, Cuarta Parte. Página: 51

Volumen XXVIII, Cuarta Parte, pág. 9. Amparo directo 7664/58. Rafael Alcade Avila. 1º de octubre de 1960. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.

Volumen XXVIII, Cuarta Parte, pág. 9. Amparo directo 7248/63. Urbana Utrera González. 3 de mayo de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.

Volumen CXIX, Cuarta Parte, pág. 11. Amparo directo 7248/63. Urbana Utrera González. 3 de mayo de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.

Quinta Epoca:

Tomo CXX, pág. 1855. Amparo civil directo 4883/43/2ª. Coppe José, Suc. de. 30 de junio de 1954. Unanimidad de 4 votos.

³⁰ Dávalos. Op. cit. p. 252 y 253.

Tomo CXXVII, pág. 508. Amparo directo 3030/54. Pedro Villegas. 9 de febrero de 1956. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gilberto Valenzuela.
Tomo CXXVIII, pág. 385. Amparo directo 6776/55. Gil G. González. 4 de junio de 1956. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Gilberto Valenzuela.

3. No se entra al estudio de fondo del asunto.

B. Formas anormales de extinción del proceso.

Siguiendo las ideas Carlos Arellano García, existen diversas formas anormales de dar lugar a la extinción del proceso antes de llegar a la sentencia definitiva, que es la forma normal de extinción del proceso.

Así vemos que, en el procedimiento administrativo de declaración de infracción, las formales anormales de extinción del proceso son:

a) Por caducidad.

En términos del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, el proceso caduca en los siguientes casos:

1. Por convenio o transacción de las partes, y por cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio.

En el convenio o transacción de las partes, existe la voluntad de ambas partes para terminar una controversia, haciéndose recíprocas concesiones cuando ambas partes llegan a un arreglo que favorezca a sus intereses, en el caso concreto la actora se ve favorecida porque la infractora cede en su actuar deshonesto, dejando de afectar sus derechos, su imagen y su economía. A su vez, el demandado a llegar a un arreglo con el actor se evita la imposición de la sanción administrativa que le haya correspondido por parte del Instituto.

Así vemos que la transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura.

Las causa que hace desaparecer la materia del procedimiento es que se declare la nulidad, caducidad o cancelación de la marca o marcas base de la acción que dio origen al procedimiento, por algunas de las causales previstas en la Ley de la materia.

II. Por desistimiento de la prosecución del juicio aceptado por la parte demandada, en el caso de que ya se haya llevado a cabo la diligencia de emplazamiento. Cuando se verifica el desistimiento antes de que se corra traslado de la demanda, no es necesaria la aceptación del presunto infractor, en el entendido de que este no fue parte en el procedimiento.

“El desistimiento es la prerrogativa que tiene el titular del derecho de acción para renunciar, expresamente, a su derecho de continuar la instancia o a su derecho de continuar el ejercicio de la acción, con lo que termina la instancia o la acción, previo cumplimiento de las acciones legales”.³¹

Existen dos tipos de desistimiento:

1. Desistimiento de la acción (o de la pretensión) el cual extingue la acción, por ello, este tipo de desistimiento proporciona una solución definitiva al litigio ya que la parte actora no podrá formular de nuevo la acción desistida.
2. Desistimiento de la demanda (o de las instancia), el cual constituye una renuncia a los actos del proceso, por lo que deja a salvo la acción intentada. La cual podrá ser ejercida, de nueva cuenta en un proceso posterior.

“Cuando este segundo tipo de desistimiento se formule antes de que se emplace al demandado (es decir, antes de que se notifique a éste la demanda y se le otorgue un plazo para que la conteste), no se requiere el consentimiento de dicha parte para el desistimiento (que en este caso, lo es sólo de la demanda) pueda tener

³¹ Arrellano. Op. cit. p. 150.

eficacia jurídica. En cambio, cuando el actor formule este segundo tipo de desistimiento, después de que se haya llevado a cabo el emplazamiento del demandado, sí se exige el consentimiento de éste para que aquél pueda surtir sus efectos".³²

Es claro que en el procedimiento administrativo de declaración de infracción, sólo procede el desistimiento de la demanda o de la instancia, y no así el desistimiento de la acción, en el entendido de que, éste último no tiene eficacia, en virtud de que los derechos de propiedad industrial son de orden público y por tanto, irrenunciables.

III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia.

No es aplicable en el procedimiento en estudio, toda vez que el objeto de la solicitud no es un dar, sino un dejar de hacer.

IV. Cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, la actora no haya efectuado ningún acto procesal, ni promoción alguna tendiente a impulsar dicho procedimiento durante el término mayor de un año, así sea con el sólo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente, aún y cuando ya se haya dictado el cierre de la instrucción del procedimiento, esto es, al incurrir la actora en inactividad procesal se entiende que la misma ha perdido interés en la prosecución del procedimiento.

Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen II, Primera Parte, Pleno, cuyo rubro es "**CADUCIDAD DEL PROCESO, CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 373 FRACCION IV, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES**", y la Jurisprudencia No. 25, visible en Séptima Epoca instancia: Pleno Fuente: Seminario Judicial de la Federación Tomo: 187-192 Primera Parte Página: 107, que a la letra dice:

³² OVALLE Favela José, "Teoría General del proceso". Colección Textos Jurídicos Universitarios, Edit. HARLA, 4ª ed. México, 1998, p. 17.

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES Y OFICIOS DE PARTE DIVERSA A LA RECURRENTE, NO LA INTERRUMPEN.- No es obstáculo para declarar que opera la caducidad de la instancia la circunstancia de que en la Oficina de certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia se reciba un oficio de una de las autoridades señaladas como responsables, puesto que si dicho oficio no proviene de la recurrente no le puede beneficiar, ya que la caducidad opera como sanción a la inactividad de la parte que interpuso el recurso, considerando que la misma ha dejado de tener interés en que se pronuncie la resolución que revoque o modifique la sentencia impugnada."

Volúmenes 121-126, pág. 57. Amparo en revisión 1456161. Productos de Lámina Leca, S. A. *13 de febrero de 1979. Unanimidad de 18 votos. **Ponente: Alfonso López Aparicio.

Volúmenes 139-144, pág. 579 Amparo en revisión 3596/78. Adela Peral de Montero y otros. *7 de octubre de 1980. Unanimidad de 19 votos. **Ponente: Jorge Olivera Toro.

Volúmenes 145-150, pag. 37 Amparo en revisión 1681153. Arturo Ramsdem Boullosa. 20 de enero de 1981. Unanimidad de 16 votos. **Ponente: Manuel Rivera Silva.

Volúmenes 181-186. pág. 33 Amparo en revisión 7381180. El Pichel, S. A. *17 de enero de 1984. Unanimidad de 19 votos.

**Ponente: Ernesto Díaz Infante.

Volúmenes 187-192. pág. 23 Amparo en revisión 3627171 Fábrica de Muebles Orzán, S. A. *2 de octubre de 1984. Unanimidad de 17 votos. **Ponente: Fernando Castellanos Tena.

NOTA (1):

*En la publicación original no aparece la fecha de resolución, por lo que se agrega.

**En la publicación original se omite el nombre del ponente, por lo que se agrega.

NOTA (2):

Esta Tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común al Pleno y las Salas, tesis 81, pág. 130.

En toda resolución, sea de fondo o bien, que no se entre al estudio del fondo, se debe hacer mención acerca de la definitividad o no de las medidas cautelares impuestas, y sobre el destino de los bienes asegurados en caso de declararse, pero si se niega o no se entra al estudio de fondo se hace del conocimiento de la demandada que podrá disponer de la mercancía a partir de la legal notificación de dicha resolución. La fianza o contrafianza, en su caso, que se hayan exhibido se pondrán a disposición de las parte afectada.

b) Desechamiento.

Son motivos de desechamiento:

- ♣ El no dar cumplimiento a los requerimientos hechos por la Autoridad dentro del término concedido para ello.
- ♣ Por no estar debidamente firmadas las solicitudes y promociones por el interesado o su representante (artículo 180 Ley)
- ♣ Por no estar acompañada la solicitud o promoción del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.
- ♣ Por falta de documento que acredite la personalidad.
- ♣ Cuando el registro de la marca base de la acción no se encuentre vigente.
- ♣ En caso de que la persona en contra de quien se solicitó la declaración administrativa de infracción o de imposición de medidas, tenga inscrito a su favor un registro de marca que justifique el uso del diseño y/o denominación que alega el demandado constituye infracción.
- ♣ Por no presentar en original de la solicitud o promoción y sus anexos, acompañados del comprobante del pago de la tarifa correspondiente que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión.

c) Por haber prosperado algunas de las excepciones opuestas en el escrito de contestación del demandado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 348 del Código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, al momento de resolver, previamente al estudio del fondo del asunto deben analizarse las excepciones que hubieren sido opuestas por la parte demandada, o bine las que la misma Autoridad advierta que se puedan hacer valer de oficio. Si las excepciones y defensas no prosperaron, entonces se procede con el estudio de fondo de la resolución; pero si alguna sí fue procedente se emitirá resolución señalando que no se entra al estudio del fondo del asunto de que se trate por dicha razón.

Asimismo es importante recalcar que en términos del Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

En resumidas cuentas el primer fundamento para resolver está basado por regla general para todos los procedimientos administrativos que la Ley de la materia establece, y la segunda disposición tiene por objeto resolver con base en el acta de inspección levantada, y/o, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción.

En buena medida, las resoluciones dictadas por el Instituto se ajustan a los requisitos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, cabe mencionar para ello la siguiente tesis jurisprudencial, en la que se hace mención de las condiciones que las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto deben observar:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL, RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA.

No es verdad que las autoridades administrativas al resolver una controversia sobre propiedad industrial no están obligadas a resolver respecto a todas objeciones que se formulen, en virtud de que de no hacerlo las resoluciones que dictarán violarían los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la misma privaría de; derecho de defensa a los interesados y resultaría infundada e inmotivada, además de que el artículo 233 de la Ley de la Propiedad Industrial, impone las obligaciones a las autoridades antes de dictar la resolución que corresponda al estudiar los antecedentes del caso y es claro que dentro de los mismos se encuentran las obligaciones que se hubieran formulado”.

Amparo en revisión, 6667/1960. 2 a Sala Boletín 1961, p. 726.

8. Sanciones administrativas

En el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen las sanciones a las infracciones administrativas, que a continuación se señalan:

- I. Multa por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- II. Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por 90 días,
- IV. Clausura definitiva,
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por lo que hace a la fracción I, según el artículo 75 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial el importe de las multas a que se refiere esta fracción, se calculará conforme al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate. En el caso de infracciones continuas, será el que corresponda al día en que el Instituto tuvo conocimiento de la infracción.

Respecto de la fracción II, la multa adicional a que se refiere esta fracción, conforme al artículo 78 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se impondrá cuando persista la infracción administrativa después que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo de quince días concedido por el Instituto para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de la infracción sancionada.

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de Ley. Por reincidencia se entiende a cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto.

cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Para el caso de la clausura temporal y definitiva, éstas se impondrán además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. La clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción.

Para la determinación de las sanciones se deberá tomar en cuenta el carácter intencional de la conducta u omisión del infractor, su capacidad económica y la gravedad que revista la infracción, en términos de lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencia:

"MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA IMPONERLAS ENTRE EL MÍNIMO Y MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Las autoridades administrativas pueden cuantificar las multas que correspondan a infracciones cometidas y al hacerlo, gozan de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los límites señalados por la Ley; empero, al determinar la sanción deben expresar pormenorizadamente los motivos que tengan para fijar la cuantía de la multa, para lo cual, hay que atender a la peculiaridades del caso y a los hechos generadores de la infracción y especificar cómo influyeron en su ánimo para detener dicho arbitrio en cierto punto entre el mínimo y máximo en que oscila la multa permitida en la Ley".
Tesis 702, Tomo III, Parte TCC, Pág. 517, Apéndice 1995, 81. Época, Tribunales Colegiado de Circuito;

9. Procedimiento de oficio. Características

Como primer punto es de señalarse que son escasas las veces en que el mismo Instituto inicie un procedimiento por así considerarlo conveniente, es decir tal hipótesis sólo se da cuando es el propio Instituto quien tiene conocimiento de que se están cometiendo actos contrarios a la legislación de la materia y es quien inicia el procedimiento emplazando al presunto infractor mediante visita de inspección si lo considera pertinente y corriéndole traslado del oficio emitido por el Instituto, en el que se le dan a conocer los fundamentos y las motivaciones para iniciar el procedimiento.

En este tipo de procedimientos, en términos de la ley de la materia, el Instituto tiene la facultad de aplicar las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, aún y cuando por obvias razones no se garanticen los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la persona en contra de quien se hayan solicitado, sin embargo, por las mismas razones las visitas de inspección de oficio deben ser sólo de verificación de datos.

No obstante haberse iniciado de oficio el procedimiento, el Instituto debe dar vista al titular de la marca base de la acción para que éste pueda apersonarse en el juicio y continuar con su tramitación, si así lo considera conveniente.

10. Impugnación de la resolución que declara o niega la infracción

Una vez emitida la correspondiente resolución sea negando, declarando o no entrando al fondo del asunto se envía una copia de esta para su publicación en la gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se manda notificar en caso de declararse a la tesorería correspondiente para que ésta haga efectivo el cobro de la multa impuesta al infractor.

La resolución es notificada a las partes personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que en caso de inconformidad sobre la resolución la impugne a través del Juicio de Amparo o del Juicio de Nulidad por lo que respecta a la multa impuesta, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del término legal establecido para ello, toda vez que la Ley de la Propiedad Industrial, no establece recurso alguno que se pueda hacer valer ante el mismo Instituto, y se debe de acudir a otras instancias legales para recurrir sus resoluciones.

El término legal de 15 días para impugnar una resolución, sea mediante el Juicio de Amparo o bien, a través del Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se empezará a contar a partir de la legal notificación de la resolución.

En términos del artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, de tal suerte que si el agraviado considera que se vulneran sus garantías con la emisión de un acuerdo durante el procedimiento, debe combatirlo hasta que se emita la resolución respectiva dentro del procedimiento iniciado ante el Instituto. Acorde con lo anterior, a nivel jurisprudencial, se ha sustentado lo siguiente:

"AMPARO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENTE No procede el juicio de garantías contra un procedimiento administrativo que, seguido en forma de juicio, aún no ha sido resuelto en definitiva, ya que de acuerdo con el artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, en tal caso este debe interponerse contra la última resolución, haciendo valer como agravio las violaciones de procedimiento o de fondo que se estimen pertinentes.

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: CIX

Página: 539

Ahora bien, por lo que hace a la impugnación de las multas impuestas por el Instituto en las resoluciones y las que impone durante el procedimiento por oposición a sus facultades de inspección y vigilancia, el artículo 11 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación establece: "El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: fracción III.- Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

Así es que, en el entendido de que las multas que se imponen en materia de propiedad industrial son con motivo de la infracción a normas administrativas de carácter federal, ese tipo de multas deben ser recurridas ante el Tribunal Fiscal de la Federación, a través del Juicio de Nulidad, a fin de lograr la modificación o nulificación de la resolución por la que se impuso la multa referida.

CAPITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

I. Requerimiento de informes y datos

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de los artículos 6° fracción V y 203 de la Ley de la Propiedad Industrial con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley referida y demás disposiciones derivadas de ella, cuenta con las facultades de inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos: 1. Requerimiento de informes y datos, y II. Visitas de inspección.

Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto dentro del plazo de 15 días, dichos informes y datos que se le hayan requerido por escrito.

Este requerimiento generalmente se hace a través de un oficio emitido por el Instituto a la persona física o moral sabedora de la información necesaria para que el Instituto llegue al conocimiento de la verdad de los hechos en determinado procedimiento, sin embargo, también podrá hacerse durante el desahogo de la visita de inspección, en el supuesto de que el visitado no cuente en ese momento con la documentación o información requerida por el personal comisionado por el Instituto, en este caso, el término de los 15 días empieza a contar al siguiente día de la visita de inspección.

II. Concepto de visita de inspección.

Podemos considerar como visita de inspección como aquél acto de autoridad por virtud del cual, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, se verifica la exacta observancia de las disposiciones legales y en su caso, se imponen las medidas precautorias que resulten procedentes.

En términos del artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial se entiende por visitas de inspección, las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en los que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

En las solicitudes de declaración administrativa de infracción, la visita de inspección se ha convertido en muchos casos en la prueba más importante, incluso se le ha considerado la reina de las pruebas en materia de propiedad industrial, toda vez que la misma constituye en sí la prueba más contundente al permitir que se constate de manera fehaciente el ilícito, así como la responsabilidad de su autoría, haciendo las veces de fedatario público el inspector, en el entendido de que su dicho hace prueba plena. Asimismo, las visitas de inspección permiten que el inspector comisionado para su desahogo realice actos importantes dentro del procedimiento, como son las notificaciones y la aplicación de las medidas cautelares o provisionales.

III. Práctica de la diligencia

La visita de inspección es uno de los recursos legales más importantes que la Ley establece, toda vez que mediante ella permite a la Autoridad allegarse de elementos reales y fehacientes con el objeto de confirmar de forma negativa o positiva, si se está cometiendo alguna infracción a la Ley, además, constituye un elemento de prueba para la Autoridad, ya que en la misma se verifican los supuestos de hecho planteados por las partes.

La siguiente tesis jurisprudencial fundamenta las facultades de inspección de autoridades administrativas:

VISITA DOMICILIARIA ORDEN Y SU EJECUCION VERIFICADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION A QUE SE REFIERE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE UNA.

Resulta improcedente el Juicio de Garantías en los casos en que se ordena la práctica de una visita domiciliaria pues constituye una actuación de la autoridad administrativa como una de las etapas del procedimiento administrativo, que en sí misma, busca tan sólo dejar constancia de ciertos ordenamientos y no produce efectos jurídicos definitivos, los que son propios y exclusivos de la resolución con que concluya el procedimiento aludido, aunado al hecho de no generar directamente y por sí mismas la orden de visita y su ejecución, actos de imposible reparación, circunstancias que se deducen de lo expuesto en la propia demanda de garantías pues el supuesto de afectación alegado sólo puede ser consecuencia de la resolución que eventualmente y en definitiva dicten las autoridades en términos de lo dispuesto en los artículos 210 al 215 de la Ley de Inventiones y Marcas. En ese orden de ideas el Juicio de Garantías es improcedente en base a lo dispuesto por las fracciones 11 y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y surte la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la aludida ley, debiendo por ello de sobreseerse en el Juicio de Garantías al tenor de lo establecido por el artículo 74 fracción 111 del citado ordenamiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 385186. Fábrica de Dulces Gómez, S.A. de C.V. 9 de octubre de 186. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Jean Claude Tron Petit. R-392.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: informe 1986. Parte: III, Página 71.

Conforme al artículo 215 de la ley, la visita de inspección es un medio para investigar las infracciones administrativas invocadas por la actora, dicha investigación se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte.

Las visitas de inspección se realizarán en días y horas hábiles, pero el Instituto podrá autorizar días y horas inhábiles para la práctica de las mismas, ya que en múltiples ocasiones resulta necesario por la naturaleza del tipo de diligencia que se tratare, ya que existen negociaciones mercantiles que operan en horarios diversos, por el tipo de servicios que prestan o productos que expenden, lo que no significa una limitación para la realización de la visita de inspección. Ejemplo de ello es el caso de un bar, una discoteca (que exclusivamente operen en horario nocturno), o bien de un comercio que solamente abra los fines de semana.

A la práctica de las visitas acudirá el personal autorizado por el propio Instituto, mismos que deberán identificarse plenamente ante el visitado, así como exhibirle el oficio de comisión mediante el cual fueron comisionados para la práctica de esta

diligencia, y con esto se cumple con la finalidad de otorgar un mínimo de seguridad jurídica en la práctica de este tipo de diligencias, que se desglosa en que el visitado pueda corroborar tanto la identidad del funcionario, como los alcances del acto a practicar.

El oficio de comisión es parte del procedimiento administrativo seguido ante el Instituto, siendo por tanto uno de los medios a través de los cuales se persigue dejar constancia de ciertas actuaciones fácticas dentro del procedimiento de investigación de posibles comisiones de hechos constitutivos de infracción.

Entonces, resulta necesario que el oficio de comisión comprenda con precisión los aspectos sobre los cuales ha de versar, porque de lo contrario la diligencia podría resultar inadecuada para acreditar los puntos que se pretende en tal orden de inspección, así las cosas, es evidente que el inspector comisionado no podrá excederse de los puntos consignados en el oficio de comisión, esto es, ir más allá de lo expresamente ordenado, pues podría ser tachada el acta de ilegal por el visitado y levantar una queja administrativa en la Contraloría Interna del IMPI contra el inspector comisionado que levantó el acta Circunstanciada de referencia.

De hecho, el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial a la letra dice: La visita de inspección se regirá además de lo previsto en el Título Séptimo, Capítulo 1 de la Ley, por las siguientes reglas:

- I. El inspector deberá identificarse exhibiendo credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función,
- II. El inspector deberá estar provisto de la orden de inspección con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse domicilio o domicilios de los establecimientos en los que deba practicarse la inspección, el objeto de la misma, el alcance que debe tener y las disposiciones legales que lo fundamenten;

- iii. El titular de un derecho de propiedad industrial protegido por la Ley, que solicite al Instituto la investigación de hechos violatorios de la misma o de su derecho, podrá asistir por sí mismo o por conducto de apoderado a la práctica de la diligencia correspondiente y formular observaciones, mismas que deberán asentarse en el acta, y
- iv. La persona a quien se le practique la visita tendrá derecho a formular las observaciones que considere oportunas, así como a ofrecer pruebas durante la diligencia o hacer uso de este derecho dentro de los diez días hábiles siguientes.

Los inspectores facultados en el oficio de comisión, para realizar la visita de inspección en el domicilio señalado en dicho oficio, se encuentran investidos de fe pública para realizar dicha labor, haciendo prueba plena de lo afirmado por ellos dentro del acta circunstanciada que levante al efecto, la cual consecuentemente también goza de tal calidad, siendo una prueba muy eficaz en cuanto a su alcance y valor probatorio como documental pública.

La diligencia de inspección deben referirse únicamente a hechos. "no se deben hacer apreciaciones o comparaciones en el acto de la visita, porque ello redundaría en la preconstitución de un juicio. Ello es indebido porque de hecho previamente se está ya juzgando por el inspector sobre la cuestión planteada antes de que ésta se resuelva en definitiva".³³

Sin embargo, el inspector comisionado al momento de su desahogo, tiene la facultad de decidir sobre la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento de bienes, en el supuesto de que las marcas utilizadas por el presunto infractor no sean iguales o semejantes a las marcas objeto de protección de los registros base de la acción que dieron origen al procedimiento en el que se actúa.

³³ Ob. Cit. Sepúlveda César. p. 202.

Los propietarios o encargados de los establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar las visitas de inspección (artículo 206 Ley de la Propiedad Industrial). Sirve de fundamento el siguiente criterio jurisprudencial:

"VISITAS DE INSPECCION PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE LA PROPIEDAD Y LAS NORMAS QUE DE ELLA DERIVAN.- SU OBSTACULIZACION. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de la Propiedad industrial, los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, sin embargo, esto no solo no implica permitir la entrada a las instalaciones, sino proporcionarles todos los medios necesarios para que se cumpla el objetivo de la inspección, esto es, permitir, en un sentido amplio, el desarrollo pleno de la diligencia, de tal modo que si el sujeto visitado no proporciona la documentación requerida o cuestiona el carácter con que actúa el personal comisionado, debe concluirse que se está obstaculizando la visita de inspección, pues son actos que impiden se cumpla el cometido de la misma, lo que actualiza la infracción prevista en el artículo 213 fracción XXV de la misma Ley, en relación con el diverso 206 ya citado. (2)" Juicio de Nulidad No. 100(14)-p-8198/7814/97.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 28 de octubre de 1998, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario : Lic. Ricardo Arteaga Magallón. (Tesis aprobada en sesión de 10 de febrero de 1999).

En general, la inspección podrá realizarse con cualquier persona que tenga relación laboral con el establecimiento visitado, como lo establece el artículo 72 fracción 1 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; en este sentido, se desahogará la visita de inspección con la persona con quien se entienda la diligencia, como lo puede ser el encargado del establecimiento, si el propietario o representante del mismo no se encontrara presente.

Para el caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no proporcione a los inspectores comisionados las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, se le sancionará con multa.

II. Levantamiento del acta circunstanciada

De toda visita de inspección siempre se deberá levantar un **ACTA CIRCUNSTANCIADA**, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquéllas se hubiese negado a - proponerlos, el acta de inspección deberá satisfacer los requisitos del artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial:

"Artículo 209.- En las actas se hará constar:

- I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;*
- II. Calle, número, población y entidad federativo donde se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;*
- III. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó;*
- IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;*
- V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieren sido designados por el visitado o, en su defecto, por el inspector;*
- VI. Mención de la oportunidad que dio el visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia; Datos relativos a la actuación;*
- VII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla;*
- VIII. Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y*
- IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector".*

Es claro que la violación de cualesquiera de estos requisitos puede llevar a la invalidez del acta, a pesar de que la Ley es omisa en señalar dicha consecuencia, entonces es importante que el inspector sea muy cuidadoso para el llenado de la misma.

Del acta levantada, se le dejará copia al visitado, junto con los oficios y *anexos correspondientes*, aunque se hubiera negado a firmarla, este último hecho no afectará la validez del acta de inspección.

El visitado podrá hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, así como podrá ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta, conforme al artículo 210 de la Ley.

Conforme al artículo 14 fracción IV del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículo 18 fracción IV de su Estatuto orgánico, así como en el inciso m) y último párrafo del artículo 7° del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, directores Divisionales, Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el inspector tiene la facultad para modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas.

En la práctica los oficios pueden modificarse respecto a los siguientes puntos:

- ♣ Número o letra de local, piso o inmueble donde se ubica el establecimiento.
- ♣ Número o nombre de la calle o avenida.
- ♣ Nombre de la colonia.
- ♣ Delegación o Municipio donde se ubica el establecimiento en el cual se desahoga la diligencia.
- ♣ La razón o denominación social de la persona moral que esté establecida en el domicilio visitado.
- ♣ El nombre de la persona física que esté establecida en el domicilio visitado.
- ♣ Puntos de inspección.
- ♣ Otros.

Solamente podrán hacer uso de estas facultades los inspectores comisionados que tengan el nivel de especialistas en propiedad industrial "A" y "B".

Sin embargo, el uso de estas facultades no se debe de aplicar para subsanar los errores u omisiones de los solicitantes de la declaración de infracción, toda vez que es muy común que los domicilios incorrectos o los puntos a desahogar incompletos provengan de los mismos promoventes. Considero que dichas facultades sólo deben aplicarse cuando el mismo Instituto haya sido quien se equivocó en la elaboración del oficio, o bien en el caso de que la persona física o moral señalada en el escrito inicial como presunto infractor sea cierta, según criterio del propio Instituto, no obstante aún está en discusión cuáles son los alcances de tales facultades.

CAPITULO QUINTO

MEDIDAS PRECAUTORIAS

I. Medidas precautorias.

1. Introducción

“Las llamadas acciones cautelares son aquellas por las que la parte actora solicita al juzgador una resolución para que se protejan, de manera provisional y hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva en el proceso de conocimiento, las personas, los bienes o los derechos que serán objeto de este último. En sentido estricto, las llamadas acciones cautelares no constituyen acciones autónomas o distintas de las acciones a que hemos hecho referencia, y en ejercicio de estas últimas que se solicita la resolución que decrete la medida cautelar correspondiente. La solicitud de la medida cautelar no da lugar aun proceso autónomo, sino a una tramitación conexas dentro del proceso de conocimiento respectivo”.³⁴

Así las cosas, tenemos que resulta necesario la existencia de medidas provisionales dentro del procedimiento administrativo de declaración de infracción, las cuales significan que desde el inicio del procedimiento se *impida la continuación* de la actividad infractora.

No existe un momento procesal oportuno para solicitarlas, esto es, en cualquier momento del *procedimiento el interesado podrá solicitar aplicación* de medidas provisionales, y no solamente desde el principio del procedimiento, como se acostumbra.

³⁴ OVALLE Favela. Op. cit. p. 170.

2. Medidas que puede adoptar el IMPI.

De conformidad al artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la misma, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las siguientes medidas provisionales:

- 1.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.
- 2.- Ordenar se retiren de la circulación: los objetos fabricados o usados ilegalmente, empaques, embalajes, papelería, material publicitario, los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial; los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los antes citados.
- 3.- Prohibir de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley de la Propiedad Industrial.
- 4.- Ordenar el aseguramiento de bienes, si durante la diligencia de visita de inspección se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- 5.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
- 6.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se han previsto anteriormente, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

7.- Ordenar a los comerciantes o prestadores de servicios, si los productos o servicios se encuentran ya en el mercado, abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

8.- Ordenar a los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, que recuperen de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio, para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

9.- Llevar a cabo todas las medidas provisionales análogas a las anteriores, que tengan como fin evitar las infracciones en que establezca la Ley de la Propiedad Industrial.

3. Requisitos que debe cubrir el solicitante

Para que el Instituto esté en posibilidad de ordenar una medida precautoria, el solicitante deberá acreditar y proporcionar, conforme al artículo 199 Bis 1 de la Ley, los siguientes requisitos:

1. Acredite ser el legítimo titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) La existencia de una violación a ese derecho;
 - b) Que la violación a su derecho sea inminente;
 - c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
 - d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios, personas o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona en contra de la cual se haya dictado la medida provisional, podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante, a efecto de obtener su levantamiento. Asimismo, la persona en contra de la cual se haya dictado la medida tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto por escrito las observaciones respecto de dicha medida. En consideración de esto último y tomado en cuenta las observaciones realizadas, el Instituto estará en posibilidad de modificar los términos de la medida.

El importe pecuniario de la fianza y contrafianza es determinado por el Instituto tomando en consideración la gravedad de la infracción, la naturaleza de la medida solicitada y la posible cantidad de mercancía asegurada, pudiendo girarse al inicio una fianza provisional y, en su caso, posteriormente podrá solicitarse una ampliación de la misma, cuando de la práctica de la medida se desprenda que la fianza otorgada inicialmente resulte insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, esto de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Ley.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

SUSPENSION, CONTRAFIANZA EN CASO DE. DEBE SER MAYOR QUE LA GARANTIA. La contrafianza que se constituye en los juicios de garantía debe ser, en términos generales, de más cantidad que la fianza por cuanto a que garantiza mayores responsabilidades.

Quinta Epoca.

Tomo XIV, pág. 29. Rubio de Laris, Luisa

Tomo XIV, pág. 548. Gómez Oreján, Manuel

Tomo XIV, pág. 1875. Gamboa Rivera, Pascual

Tomo XIV, pág. 1875. Villarreal Adolfo P.

Tomo XX, pág. 342. Harman Jury, Carlos

Esta tesis apareció publicada, con el número 287 en el Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Página 485.

Apéndice 1917-1988, Tesis Jurisprudencial 1851. R-S, pág. 3000.

II. Medida cautelar de aseguramiento.

1. Imposición de la medida cautelar de aseguramiento.

El artículo 211 de la Ley prevé el aseguramiento de bienes o mercancías, si durante la diligencia se comprobara fehacientemente cualquiera de los actos o hechos previstos en el artículo 213 de la Ley. En este caso, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

El aseguramiento de los bienes podrá recaer en (art. 212 Bis de la LPI):

- I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en la Ley como infracciones o delitos;
- II. Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general cualquiera otro del que se pueda inferir elementos de prueba, y
- III. Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la Ley.

Entonces, como ya se ha mencionado, si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos señalados como infracciones administrativas, y el solicitante así lo hubiera requerido en su demanda, el Instituto a través de personal facultado para ello, podrá asegurar en forma cautelar los productos con los cuales se cometan dichas infracciones,

En este supuesto se levantará un inventario de los bienes asegurados, designándose como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentran, si éste es fijo, sino lo fuera, se concentrarán los productos en el Instituto, adquiriendo éste el carácter de depositario, levantando al efecto acta circunstanciada en presencia de dos testigos de asistencia propuestos por la persona con la que se hubiere entendido la inspección, y en caso de no hacerlo, el inspector comisionado deberá designar a los testigos.

Es pertinente señalar, que en el aseguramiento de bienes se preferirá como depositario a la persona o Institución, que bajo su responsabilidad designe el solicitante de dicha medida. Asimismo, conforme al artículo 72 fracción 11 del Reglamento de la Ley, el depositario tendrá como obligación respecto de los bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el designado para tal efecto; no podrá disponer de ellos y deberá conservarlos a disposición del Instituto. Por otro lado, la fracción 111 del artículo antes mencionado, establece que, los bienes asegurados que deban concentrarse en el Instituto, se custodiarán en el local especialmente dispuesto para tal efecto por y bajo la responsabilidad del propio Instituto o de la Delegación competente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Resulta interesante, y por ende, importante que en la fracción IV del mismo artículo mencionado, se señala que el inspector podrá tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. En este sentido, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando así lo estime pertinente y conveniente, lo cual acontece cuando la diligencia se desahoga con violencia y sobre todo cuando tenga que practicarse en lugares solitarios o muy concurridos, tales como Tepito, con la finalidad de salvaguardar la integridad del inspector comisionado.

2. Destino de los bienes asegurados

Por otra parte, en el art. 212 bis 2 de la Ley se prevén las reglas para decidir el destino de los bienes asegurados en el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, con base en las reglas siguientes:

- I. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes asegurados, cuando este Instituto haya sido notificado que se ha iniciado un proceso para la reparación del daño o el pago de los daños y perjuicios.
- II. Cuando se haya optado por el procedimiento arbitral, se pondrán los bienes a disposición de quien determine el laudo.
- III. Se procederá en su caso, en los términos que prevea el convenio celebrado entre el presunto infractor y el titular afectado.
- IV. En caso de que no se dé ninguno de los supuestos anteriormente citados, cada uno de los interesados deberá presentar por escrito, en el término de cinco días siguientes al en el que se les haya a o vista, su propuesta sobre el destino de los bienes. Después se deberá dar vista a las partes con las propuestas presentadas, para que de común acuerdo decidan el fin de los bienes y lo comunique al Instituto, por escrito, dentro del término de cinco días siguientes a la vista.
- V. Si las partes no manifiestan su acuerdo por escrito, dentro del término de 90 días de haberse dictado la resolución, la Junta de Gobierno del Instituto decidirá la donación de los bienes o la destrucción de los mismos, dependiendo del tipo de bienes de que se trate, es decir si trata de prendas de vestir, lo común es que se opte por donarla a instituciones de beneficencia.

3. Levantamiento del aseguramiento

El levantamiento de aseguramiento de bienes se realizará cuando:

- I. Adquiera el carácter de definitiva la resolución del Instituto en que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la Ley;
- II. La correspondiente sanción administrativa que haya sido impuesta por el Instituto sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial;
- III. Los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal, y
- IV. Por orden de autoridad judicial.

III. Pago de daños y perjuicios por la imposición de las mediadas cautelares.

El artículo 199 Bis 3 prevé que el solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

- I. La resolución definitiva que sea firme declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida.

En este caso, en términos de los artículos 199 Bis 4 y 199 Bis 5 de la Ley, el Instituto pondrá a disposición de la parte afectada la fianza o contrafianza exhibidas cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción, las cuales le serán entregadas al momento de la notificación de dicha resolución, asimismo, el Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento antes mencionado, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas cautelares

adoptadas. En el supuesto de que haya habido aseguramiento de bienes y la resolución negó la declaración administrativa de infracción, en la misma se autoriza a la parte afectada, el que pueda disponer de la mercancía desprendiendo los sellos que fueron adheridos a ella.

II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o la solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida. Es importante señalar que el término de los veinte días empieza a contar a partir del mismo día en que se notificó la imposición de las medidas provisionales o precautorias.

Con relación a esta última fracción, tenemos que es la única disposición que establece la posibilidad de solicitar la aplicación de medidas provisionales fuera del procedimiento.

CASO PRACTICO.

Mediante escrito de fecha 16 de agosto de 1999, el Lic. Mario Martínez Martínez, en su carácter de Apoderado del C. Ramiro Ascencio López, solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración de las infracciones administrativas previstas en la fracción XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en contra del C. Propietario y/o representante y/o responsable de la negociación comercial ubicada en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F., toda vez que considera que en dicho establecimiento se fabrican y/o comercializan sin su consentimiento productos que ostentan una marca igual o semejante en grado de confusión al registro marcario 112233 HOLA de su propiedad. Al presente escrito se le asignó el número de P.C. 678/99 (I-678) 0679.

El Lic. Mario Martínez Martínez, acreditó su personalidad como apoderado del C. Ramiro Ascencio López, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos conforme a la fracción I del artículo 181 de la Ley de la materia. Asimismo, en dicho escrito de solicitud señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizó a diversas personas para los mismos efectos.

Adujo como hechos de su demanda los siguientes:

1.- El C. Ramiro Ascencio López, es legítimo titular del registro marcario 112233 HOLA , de fecha legal 4 de febrero de 1998, fecha de concesión 31 de agosto de 1998, para amparar productos de la clase 25 Internacional., a saber, prendas de vestir.

2.- El registro marcario 112233 HOLA se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales y por tanto otorga a su titular el derecho exclusivo de uso y explotación. Asimismo, por así convenir a sus intereses, el titular marcario no ha concedido autorización o licencia de uso alguna a tercera persona.

3.- Desde hace muchos años su representada ha venido usando y explotando con gran éxito comercial la denominación HOLA, por lo que con ello ha formado una clientela considerable, misma que se está viendo afectada con la conducta deshonesta del propietario de la negociación comercial ubicada en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F. sin ninguna autorización o permiso por parte de mi representado ha estado fabricando y/o comercializando prendas de vestir con una marca idéntica o una parecida en grado de confusión al registro marcario 112233 HOLA, lo cual, a su vez, considera, induce al público consumidor a error, confusión y engaño, al llevarles a pensar o suponer que se trata de los mismos productos elaborados o distribuidos por su mandante, constituyendo una conducta deshonesto y contraria a los buenos usos y costumbres dentro del comercio, toda vez que la negociación demandada está dentro del mismo giro o mercado que la titular marcaría.

4.- En virtud de lo anterior y toda vez que así procede, solicitamos al Instituto Mexicano de la Propiedad industrial se sirva investigar la posible comisión de las infracciones administrativas y, en su caso, de determinar las sanciones correspondientes en contra de la negociación mercantil que se ubica en el domicilio que se señaló al inicio del presente escrito, dictando para ello la resolución de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial por incurrir ésta en las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 fracción XVIII de la ley de la materia.

Fundamentó su solicitud con las disposiciones previstas en la ley de la Propiedad Industrial, en su Reglamento y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia.

Asimismo, ofreció como pruebas las siguientes:

- 1.- La documental pública, consistente en la copia certificada que se sirva expedir el Instituto del título de registro de marca 112233 HOLA, propiedad de la actora.
- 2.- La documental privada, consistente en la factura N° 9876 de fecha 11 de agosto de 1999 expedida por el Sr. Camilo Cervantes Cervantes y que ampara la venta de

una playera HOLA, en el establecimiento ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F.

3.- La visita de inspección a practicarse en el domicilio del presunto infractor, misma que deberá versar sobre los puntos que señalo en el ANEXO A del presente escrito.

4.- La instrumental de actuaciones.

5.- La presuncional legal y humana.

De igual forma, en el escrito inicial, el Lic. Mario Martínez Martínez, en representación del C. Ramiro Ascencio López, solicitó la imposición de las medidas provisionales previstas en el artículo 199 bis fracciones I, II incisos a), b), c), III y IV de la Ley de la Propiedad Industrial en contra del C. Propietario y/o representante y/o responsable de la negociación comercial ubicada en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F., exhibiendo Billeto de Depósito N° S22567, expedido por NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., mismo que ampara la cantidad de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) de fecha 13 de agosto de 1999, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al presunto infractor como consecuencia de la imposición de las medidas solicitadas.

Por lo que hace a la visita de inspección el ANEXO A señaló los puntos sobre los que deberá versar la visita de inspección, a saber:

- a) Verificar si en el domicilio visitado, se ubica una negociación mercantil, tomando como base la documentación oficial que para tal efecto se exhiba, como puede ser Licencia de Funcionamiento, registro Federal de Contribuyentes, o cualquier otro documento que acredite su legal funcionamiento.
- b) Tomará nota a la vista de la documentación oficial que se exhiba, del nombre del propietario del establecimiento visitado, así como el giro comercial del mismo.
- c) Verificar si en el establecimiento visitado se fabrican y/o comercializan prendas de vestir que ostenten la marca 112233 HOLA o cualquier otra semejante en grado de confusión a ella.

- d) En caso de ser afirmativo el punto anterior, preguntará a la persona con quien se entiende la diligencia, si sabe de la existencia de algún permiso o autorización por parte del titular de la marca 112233 HOLA para comercializar y/o fabricar tales productos.
- e) Tomar fotografías, del producto encontrado , anexándolas al acta respectiva y de ser posible anexar prueba física.

Asimismo, solicito que, en caso de que se compruebe fehacientemente cualquiera de los actos previstos en el artículo 213 fracción XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial, proceder conforme al artículo 211 del mismo Ordenamiento legal, aplicando la medida cautelar de aseguramiento sobre todo producto que ostente la marca 112233 HOLA, en específico prendas de vestir, designándose como depositario a la persona con quien se entienda la diligencia.

Como fundamentos legales señaló los artículos 179, 180, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 199 bis, 211, 213 fracción XVIII y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, al escrito de solicitud administrativa de declaración de infracción referido, además del documento poder y las pruebas correspondientes, se anexó el Formato único de pago que por concepto de y copia de traslado para el demandado.

Ahora bien, con fecha 20 de agosto de 1999 el Instituto, previo estudio del expediente, procedió a emitir el oficio 680 por el cual se admite la solicitud administrativa de declaración de infracción, se tiene por acreditada la personalidad del apoderado, por autorizados a las personas indicadas y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el mismo, también se hizo referencia a las pruebas aportadas por la actora admitiéndose las mismas por estar ofrecidas en términos del artículo 190 de la ley de la materia, también se aludió a la visita de inspección solicitada y a la imposición de las medidas provisionales a fin de que ordenaran en oficio por separado, toda vez que se cubrieron todos los requisitos previstos en la Ley para tales efectos; de igual manera se emitió el oficio de

imposición de medidas provisionales número 681, así como el oficio de comisión con folio de salida 682 por el que se faculta a los inspectores adscritos al Instituto para llevar a cabo la visita de inspección solicitada, toda vez que cubrió el pago correspondiente para tales efectos, conteniéndose en el mismo el derecho que se confiere al presunto infractor para que en el término de diez días contados a partir del día siguiente al en que notifique el mismo para que realice las observaciones que considere convenientes al acta levantada con motivo de la diligencia de inspección, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y para que aporte los elementos probatorios pertinentes, conteniendo a su vez el apercibimiento dirigido a la persona con quien se entienda la diligencia de que en caso de no dar las facilidades para el desahogo de la misma se hará acreedor a una multa de hasta 20,000 días de salario mínimo, y por último vemos que contiene los puntos señalados por la actora para su desahogo durante la diligencia de inspección, señalándose como fecha para la verificación de la misma el día 2 de septiembre de 1999, requiriendo a la parte actora para que se presente en las Instalaciones del Instituto en la fecha fijada a fin de que proporcione las mayores facilidades al inspector comisionado para la práctica de la diligencia.

De acuerdo con las facultades de inspección y vigilancia, contenidas en los artículos 203 al 212 bis 1 de la ley de la materia y la solicitud de investigación antes señalada, inspectores adscritos al IMPI se constituyeron en el domicilio del presunto infractor en la fecha fijada para ello, levantándose al efecto la correspondiente acta administrativa, asentando en la misma que se tuvo a la vista factura N° 567 de la que desprendió que se constituyó en el domicilio correcto, así como que el establecimiento se denomina HARAPOS, que el propietario del mismo es el Sr. Camilo Cervantes Cervantes, con R.F.C. AUAV671224-H3 y que en dicha negociación se comercializan prendas de vestir que ostentan la denominación HOLA, asimismo la persona con quien se entendió la diligencia la C. Martha Martínez, en su carácter de encargada del establecimiento visitado, manifestó que no sabe si existe alguna licencia, permiso y/o autorización por parte del titular de la marca 112233 HOLA para el uso y/o explotación de dicha denominación; asegurándose de manera cautelar 200 pantalones con la denominación HOLA con los sellos oficiales 001 al

010 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con un costo de \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada uno, designándose como depositario de los bienes asegurados a la persona con quien se entendió la diligencia; simultáneamente se corrió traslado del escrito de solicitud y del oficio de imposición de medidas y se emplazó al procedimiento mediante el acuerdo admisorio.

Por oficio número 685, de fecha 6 de septiembre de 1999, con fundamento en el artículo 199 bis 1 se requirió al apoderado de la parte actora para que en un término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, exhiba garantía complementaria por la cantidad de \$19,000 (DIECINUEVE MIL PESOS 00/100M.N.), toda vez que el costo total del monto de la mercancía asegurada superó a la garantía inicial, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido para ello se tomarán las medidas que conforme a derecho correspondan, esto es se procederá con el levantamiento de la mercancía asegurada.

Mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 1999, al que le recayó el número de folio 683, el Sr. Camilo Cervantes Cervantes, por su propio derecho, dió contestación al escrito de solicitud administrativa de declaración de infracción, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F. y autorizando para los mismos efectos a la Lic. Margarita Rodríguez Rodríguez, asimismo objetó cada uno de los hechos aducidos por la actora, opuso la excepción de falta de interés jurídico y ofreció como pruebas de su parte las siguientes:

1. La documental pública consistente en la solicitud de registro de la marca HOLA con número de expediente 678978.
2. La documental privada, consistente en la factura N° 9876 de fecha 11 de agosto de 1999, que ampara la venta de una playera HOLA en su establecimiento, ofrecida por la parte actora en su escrito inicial de solicitud

administrativa de declaración de infracción, por tanto, se valora junto con la ofrecida por la demandada.

3. La testimonial a cargo de la Señorita Martha Martínez.
4. La instrumental de actuaciones.
5. La presuncional, en su doble aspecto, legal y humano.

Mediante oficio número 699 de fecha 10 de septiembre, se tuvo por presentado en tiempo y forma al Sr. Camilo Cervantes Cervantes, dando contestación al escrito de solicitud de referencia; por lo que hace a las pruebas se tuvieron por ofrecidas las marcas con los numerales 1, 2, 4 y 5 por estar comprendidas en lo dispuesto en el artículo 190 de la ley de la Propiedad Industrial, por lo que hace a la probanza marcada con el número 3 ésta no se admite toda vez que no está contenida en documental en términos de lo dispuesto en el artículo 192 del mismo ordenamiento.

Por escrito de fecha 7 de septiembre de 1999, con folio de entrada 686 el apoderado de la actora, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en oficio 685, exhibió el Billete de Depósito N° S22568, expedido por NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., mismo que ampara la cantidad de \$19,000.00 (DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) de fecha 6 de septiembre de 1999.

En escrito de fecha 17 de septiembre de 1999, al que le recayó el número de folio 700, el apoderado de la actora solicitó se emitiera la resolución correspondiente al asunto en el que se actúa.

Así las cosas, el IMPI turnó a resolución el presente expediente, toda vez que el expediente se encontraba debidamente integrado, resolviendo de la siguiente manera:

En el capítulo de antecedentes del escrito de resolución se hizo referencia a todas y cada uno de las promociones y oficios que conforman el expediente, señalando brevemente lo que contiene cada uno, así como a los antecedentes registrales de la marca 112233 HOLA base de la acción, (lo cual considero innecesario).

En el capítulo de consideraciones se mencionaron los fundamentos legales de la competencia del Instituto para resolver. En el segundo considerando se hizo el análisis de las excepciones opuestas por la parte demandada, así como las que dicha autoridad advierta que se pudieran hacer valer de oficio.

Como única excepción opuso la de falta de interés jurídico respecto a la cual se manifestó lo siguiente: Dicha excepción es inoperante, toda vez que el C. Ramiro Ascencio López, al ser titular de la marca 112233 HOLA base de la acción en el presente procedimiento, misma que se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales, tal y como se desprende del título del registro marcario en cuestión, ofrecido bajo el número de prueba 2 en el capítulo correspondiente del escrito de solicitud administrativa de declaración de infracción, goza del derecho de uso y explotación exclusiva de la misma, así como de la facultad de ejercitar las acciones legales que considere pertinentes para evitar que terceros usen la marca de su propiedad o una semejante en grado de confusión a ella sin su consentimiento o autorización. En vista de lo anterior, es claro que conforme a los artículos 87 y 188 de la Ley de la propiedad industrial queda completamente acreditado el interés jurídico de la parte actora.

En el tercer considerando se procedió a valorar cada una de las pruebas ofrecidas por ambas partes. Así vemos que, por lo que hace a las probanzas de la actora, éstas se valoraron de la siguiente manera.

La documental pública, consistente en la copia certificada que se sirva expedir el Instituto del título de registro de marca 112233 HOLA, propiedad de la actora, la

misma tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles.

La documental privada, consistente en la factura N° 9876 de fecha 11 de agosto de 1999 expedida por el Sr. Camilo Cervantes Cervantes y que ampara la venta de una playera HOLA, en el establecimiento ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F.; esta prueba se valora con fundamento en los artículos 133, 197 y 203 del CFPC, haciendo prueba de los hechos mencionados en ellas, en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, y no obstante ser documental privada, la misma se perfecciona en el momento en que la demandada al producir su respectiva contestación a la solicitud administrativa de infracción interpuesta en su contra, hace su ofrecimiento en el mismo sentido.

La visita de inspección a practicarse en el domicilio del presunto infractor, misma que deberá versar sobre los puntos que señalo en el ANEXO A del presente escrito. Esta probanza tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 79, 129, 197, 202 y 212 del CFPC, en virtud de que fue levantada por personal del Instituto en ejercicio de sus funciones, haciendo prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la que proceden.

En el mismo contexto, las probanzas de la demandada se valoraron de la siguiente manera:

1. La documental pública consistente en la solicitud de registro de la marca HOLA con número de expediente 678978. Se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los diversos 129, 197 y 202 del CFPC.
2. La documental privada, consistente en la factura N° 9876 de fecha 11 de agosto de 1999, que ampara la venta de una playera HOLA, misma que ya fue valorada.

3. La testimonial a cargo de la Señorita Martha Martínez. La presente probanza se tuvo por no admitida en oficio admisorio de la contestación, por no estar contenida en documental, tal y como lo establece el artículo 192 de la ley de la materia.

A las presuncionales legales y humanas, se les confiere el valor que les otorga el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no favoreciendo en este caso a los intereses de la parte actora.

En cuanto a la instrumental de actuaciones, es valorada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con apego a lo previsto por numerales 202 y 203 del mismo ordenamiento adjetivo, determinándose también que no le favorecen a los intereses de la parte actora.

Posteriormente, en el cuarto considerando se entró al estudio del fondo del asunto haciendo un análisis de la fracción invocada tomando en cuenta los elementos probatorios por las partes.

Como única hipótesis jurídica la actora invocó la contenida en la fracción XVIII del artículo 213 de la Ley de La Propiedad Industrial, que a la letra dice:

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplica.

De lo anteriormente expuesto se comprenden las siguientes hipótesis:

- a) Que exista una marca registrada,
- b) Que dicha marca se use, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en productos iguales o similares a los que la marca se aplique.

De los elementos de convicción aportados por la actora, tenemos que con el título del registro de la marca 112233 HOLA, probanza a la que se le concedió pleno valor probatorio en términos de los artículos señalados anteriormente, la actora demuestra que tiene el derecho exclusivo al uso y explotación de su marca y en

consecuencia a impedir que ese derecho le sea invadido; actualizándose a juicio del Instituto la primera hipótesis del supuesto jurídico en estudio.

Por cuanto a la segunda hipótesis, del resultado de la visita de inspección ofrecido por la actora en el numeral 3, se desprende que en la negociación visitada se comercializan prendas de vestir que ostentan la denominación HOLA, que la C. Martha Martínez, persona con quien se entendió la diligencia, en su carácter de encargada del establecimiento visitado, manifestó que no sabe si existe alguna licencia, permiso y/o autorización por parte del titular de la marca 112233 HOLA para el uso y/o explotación de dicha denominación; asegurándose de manera cautelar 200 pantalones con la denominación HOLA con los sellos oficiales 001 al 010 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con un costo de \$100.00 (CIENTO PESOS 00/100 M.N.) cada uno, designándose como depositario de los bienes asegurados a la persona con quien se entendió la diligencia.

Ahora bien, la demandada ofrece como prueba la documental pública, consistente en la solicitud de registro de la marca HOLA con número de expediente 678978, sin embargo, por tratarse de un expediente de marca en trámite constituye únicamente una expectativa de derecho, lo cual de ninguna manera le otorga protección en términos del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así vemos que, al haberse demostrado con la visita de inspección que el demandado comercializa prendas de vestir, esto es productos que quedan comprendidos en la clase 25 Internacional, que ostentan una marca igual a la marca registrada 112233 HOLA sin el consentimiento o autorización de la parte actora como legítimo titular de la misma, resulta procedente el supuesto en estudio, pues el uso de la marca que presupone la fracción XVIII de la Ley de la materia, se realiza con dicha comercialización.

En conclusión, al probar la parte actora los extremos de su acción tal y como lo dispone el artículo 181 del Código procedimental citado, se declara la infracción prevista por la fracción XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por

parte del Sr. Víctor Archundia Alamo, propietario del establecimiento comercial denominado HARAPOS ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F.

Posteriormente se le impuso una sanción equivalente a doscientos (200) días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, que podría adicionarse hasta por el importe de quinientos (500) días similares, por cada uno en que persista la infracción, independientemente de la clausura o clausuras temporales, arrestos administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan, conforme a las disposiciones legales previstas en la Ley de la materia. Lo anterior tomando en cuenta el carácter intencional con el que actúa, la gravedad de su conducta y el daño inminente que se provoca por el prestigio y calidad con que cuentan los productos que comercializa la actora al amparo del registro marcario de su propiedad, así como que la actividad principal que desempeña la infractora es la de comercialización de productos, para lo que posee un patrimonio propio que le permite el ejercicio de dicha actividad, lo anterior con base en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de la materia.

Posteriormente se señalaron los puntos resolutivos:

I. Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción XVIII de la ley de la Propiedad Industrial, por parte del Sr. Víctor Archundia Alamo, propietario del establecimiento comercial denominado HARAPOS ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F.

II. Como consecuencia de lo anterior y tomando en consideración que tiene entre otras, como actividad principal la de comercialización de prendas de vestir, por lo que cuenta con un patrimonio propio para la realización dicha actividad y con las condiciones que le permiten el ejercicio del giro de que se ocupa, y toda vez que su conducta causa perjuicios al titular de la marca de referencia, sobre todo en los renglones económico y de prestigio, se impone al Sr. Víctor Archundia Alamo,

propietario del establecimiento comercial denominado HARAPOS ubicado en Paseo de la Reforma N° 1000, Col. Roma, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01990, México, D.F., con fundamento en las disposiciones legales señaladas con anterioridad, una multa consistente en doscientos (200) días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, que podría adicionarse hasta por el importe de quinientos (500) días similares, por cada uno en que persista la infracción, independientemente de la clausura o clausuras temporales, arrestos administrativos o calificaciones de reincidencia que procedan, conforme a las disposiciones previstas en la Ley de la materia.

III.- Se ordena a la infractora se abstenga de seguir comercializando productos que ostenten la denominación HOLA, la cual se encuentra amparada con el registro marcario 112233, que es propiedad del C. Ramiro Ascencio López, aplicada especialmente para prendas de vestir, apercibido de que en caso contrario se le aplicarán las sanciones que conforme a derecho procedan.

IV.- Póngase a disposición de la parte actora la póliza de fianza exhibida dentro del procedimiento en el que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual le será entregada al momento de la notificación de la presente resolución.

V.- Se hace del conocimiento de las partes que contando con su presencia y en audiencia, el Instituto decidirá el destino de los bienes asegurados, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 212 bis 2 de la ley de la Propiedad Industrial.

VI.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

VII.- Notifíquese esta resolución a las partes.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La propiedad industrial es actualmente un factor determinante en cualquier relación comercial, nacional e internacional.

SEGUNDA.- Una marca es todo signo distintivo utilizado por el comercio o la industria para distinguir productos o servicios que se ofrecen, de otros de su misma especie, por lo que su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores disponibles en el comercio y en la industria. Una marca es un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio, como consecuencia de ello, la marca, como signo distintivo, se convierte en un elemento de valor independiente, propio, que inclusive puede llegar a ser el activo de mayor valor de una empresa.

TERCERA: Para hacer uso de una marca, no es necesario obtener ni tramitar previamente su registro, sin embargo, el derecho de su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De esta manera, encontramos que el registro de una marca no constituye un derecho, sino que simplemente es declaratorio de uno que ya existe.

CUARTA.- Los beneficiarios directos de la protección jurídica a los derechos de propiedad industrial son los titulares de los registros marcarios y en su caso los licenciatarios de dicha marca; indirectamente también se ven beneficiados los consumidores. Así vemos que, el reconocimiento y protección de los derechos exclusivos constituyen incentivos naturales para la modernización de la industrial y del comercio del país, en un ambiente cada vez más competitivo, lo cual conduce a

la satisfacción de las aspiraciones de los consumidores. En virtud de lo anterior, los derechos exclusivos de la propiedad industrial tienen un gran valor en el contexto de la competencia nacional e internacional, y que su vulneración reiterada genera, en aquellos países que no ofrecen niveles adecuados de protección, una crisis de credibilidad que afecta todos los niveles de la vida, sobre todo en el campo económico e industrial, generando inseguridad jurídica y por ende ahuyentando las inversiones extranjeras.

QUINTA.- Para que la libertad no degenera en libertinaje, es preciso que la competencia dentro de la industrial y el comercio, sea honesta y leal, en el entendido de que a los competidores les está permitido disputarse la clientela, pero con procedimientos honestos y siendo importante la protección del Estado.

SEXTA.- Con el fin de prevenir y castigar a las personas que violen derechos de propiedad industrial, existen tres instancias: la de carácter administrativo que corresponde a las denominadas infracciones administrativas, los de índole penal previstos para la comisión de delitos y, el pago de daños y perjuicios por la vía civil, lo anterior en términos de la Ley de la Propiedad Industrial. Cada una de estas tres acciones tiene su propia y singular naturaleza. Es trascendental la elección de la acción apropiada, ya que el éxito de la misma dependerá de la satisfacción y concurrencia de cada uno de los requisitos substanciales y formales que la ley exija en cada caso concreto para su ejercicio y obtención de la protección deseada.

SEPTIMA.- Es cierto que en materia de propiedad industrial las coincidencias no son puramente casuales, es por eso que cuando en el mercado aparecen ciertos servicios con características que guardan una incuestionable semejanza o similitud con servicios análogos que gozan del reconocido prestigio en el medio, o que corresponden a las marcas líderes en algunas ramas de la industria o del comercio, en la mayoría de los casos y sin descartar o subestimar la buena fe por el uso previo a que se refiere la fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, es evidente que tal acontecimiento no se debe a un hecho puramente accidental, sino que responde a un ánimo manifiesto de provocar una similitud con los servicios

auténticos con el objeto de beneficiarse de su ganada posición y prestigio, hipótesis que se surte tanto en los casos en que la marca legítima se reproduce en su integridad como en los casos en que la marca imitada se reproduce en varios de sus elementos.

OCTAVA.- La autoridad administrativa competente para proteger los derechos de propiedad industrial conferidos por el registro de una marca ante cualquier conducta infractora a los mismos, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NOVENA.- En términos generales, considero que las disposiciones contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial están encaminadas a una buena protección de los derechos que la misma ley confiere, con resultados de considerable importancia hasta la fecha, sin embargo, han transcurrido seis años desde su publicación, y por tanto, ya es preciso adecuar el marco jurídico de la propiedad industrial a las nuevas necesidades que han surgido como consecuencia de los innumerables avances tecnológicos y económicos que han acontecido en México, debido a la apertura del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional, pues, es evidente que existen aspectos dentro de la misma ley que aún deben perfeccionarse, tales como las contradicciones en que incurre la misma ley con su reglamento en cuanto a plazos y causas, tanto de requerimiento como de desechamiento, así como ahondar en ciertos puntos, tales como los medios probatorios y aclarar las disposiciones en cuanto a otros, y así de este modo, evitar que la realidad supere a la ley, haciendo uso de la amplia experiencia y conocimientos del personal del Instituto y de los grandes juristas, especialistas y abogados en materia de propiedad industrial y de las tesis y jurisprudencias que se han emitido al respecto y se plasme en las nuevas reformas que se hagan a la Ley.

NOVENA.- Por lo que hace al procedimiento administrativo de declaración de infracción se requiere que el mismo Instituto defina los criterios con los que va dar trámite y resolución a los asuntos de que conoce y aplicar con más rigor lo dispuesto en la Ley.

DECIMA.- Considero conveniente recalcar que el procedimiento administrativo de declaración de infracción seguido en forma de juicio ante el instituto, es muy largo, lo cual va creando desconfianza ante los promoventes, toda vez que generalmente un procedimiento normal llevado ante el Instituto dura más de dos años, existiendo un rezago considerable en los archivos del Instituto. Una buena opción para evitar esta situación es el omitir dar vista al actor y al demandado para que formulen apuntes de alegatos, pues además de que dicha etapa procesal no está contemplada en la Ley, al fin de cuentas los mismos no son tomados en consideración al momento de resolver el asunto de que se trate.

DECIMO PRIMERA.- Por lo que hace a los promoventes, se requiere una investigación más seria y efectiva, de tal manera que la información que aporten al Instituto sea más precisa, sobre todo en cuanto a la identificación del lugar donde presuntamente se están vulnerando sus derechos de propiedad industrial, a fin de poder dar celeridad al procedimiento.

DECIMO SEGUNDA.- En la mayor parte de los procedimientos el sentido de su resolución depende del resultado de la visita de inspección, toda vez que, es la prueba idónea para acreditar que se está haciendo un uso de una marca u de una parecida en grado de confusión a ella por parte de una tercera persona sin consentimiento del titular marcario, por ello se le ha considerado la prueba reina en el procedimiento administrativo de declaración de infracción.

DECIMO TERCERA.- Una de las principales limitaciones para la erradicación de la piratería es que el IMPI, como autoridad administrativa en materia de propiedad industria, no ejerce la suficiente cohercitud sobre los infractores, lo cual se debe a que a dicho Instituto no se le ha dado la difusión que requiere y sobre todo, por la ausencia de una cultura que permita la cooperación de los sectores sociales en el cumplimiento de sus atribuciones de protección a los derechos de propiedad industrial.

BIBLIOHEMEROGRAFIA BASICA

ALVAREZ Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica. Edit. Porrúa, S.A. México. 1979.

DAVALOS Vizcarra, José, Teoría General del Proceso, Edit. Porrúa, S.A., 3ª ed., México, 1999.

JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Edit. Mc. Graw Hill (Serie Jurídica), México, 1998.

NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Edit. Porrúa, S.A., México. 1985

NAVARRINI Humberto. Trattato teórico.práctico di diritto commerciale, Fratelli, Bocca, torino 1937, Vol. IV, p. 112.

RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México 1960

----- Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. Edit. Mc. Graw Hill. México. 1998.

----- La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana. "Revista Mexicana de Justicia", Procuraduría General de la República, México, núm. 4, vol. II, octubre-diciembre 1984.

----- Principios fundamentales para juzgar la imitación de marcas, "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año IV, núm. 8, julio-diciembre 1966.

SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2ª. ed. Edit. Porrúa, S.A., México, 1981.

SERRANO Migallón, Fernando. La propiedad industrial en México, 2ª. ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 1995.

SHAW David, Marcas Genéricas y Notorias, "Urania". Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, enero-febrero 1995, año 2, núm 8.

VIGNETTES López, Jorge. La competencia ilícita. "Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística". México. Año XIII, núm. 25-26.

ZAVALA Rodríguez, Juan Carlos. Publicidad Comercial. Ediciones de Palma, Buenos Aires, Argentina 1947.

Legislación

Código Federal de Procedimientos Civiles. Edit. SISTA, S. A. De C.V. México, 1998.

Emilio O. Rabasa. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mexicano: ésta es tu Constitución. Comité de asuntos editoriales de la Cámara de Diputados. Edit. Miguel Angel Porrúa, México, 1997.

SONI Cassani Mariano, Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. Edit. Porrúa, S.A. de C.V. México, 1997

Ley Federal de Competencia Económica.