



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE DERECHO**

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

**“EL RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A  
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CON ESPECIAL  
ÉNFASIS EN LA MARCA REGISTRADA”**

**T E S I S**

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

**CARLOS ALBERTO FLORES RUÍZ**

**ASESOR: LIC. MAURICIO JALIFE DAHER**

**MÉXICO, D.F.; CIUDAD UNIVERSITARIA ABRIL DE 2007.**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

*En memoria de Guillermina Estévez Rodríguez.  
(Q.E.P.D.).*

*A Dios, por la oportunidad de estar aquí.*

*A mis padres, Carlos y Lourdes, por apoyarme en todo momento, siempre serán un ejemplo de esfuerzo y fortaleza constante. Éste trabajo es gracias a Ustedes.*

*A Mariana mi hermana, por tu alegría y vitalidad, siempre alentadores.*

*A Daniel González Sánchez, por la confianza y apoyo brindado siempre.*

*A mi familia y amigos, por estar conmigo en las buenas y en las malas.*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México, por darme la oportunidad de formar parte de su comunidad.*

*A Bufete Ostos, por la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y aprender más cada día.*

*A Mauricio Jalife Daher, por su paciencia y tiempo, por sus comentarios y sugerencias, siempre precisas y oportunas, aportados durante el desarrollo del presente trabajo.*

**EL RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS  
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS  
EN LA MARCA REGISTRADA**

<b>No.</b>	<b>Tema</b>	<b>Pág.</b>
	<b>LISTA DE ABREVIATURAS .....</b>	<b>6</b>
	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>7</b>
	<b>CAPÍTULO 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES</b>	
1.1.	Propiedad Industrial .....	9
1.1.1.	Naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial .....	39
1.1.2.	La importancia de los derechos de propiedad industrial en la hacienda del empresario .....	41
1.2.	Competencia Desleal .....	46
1.2.1.	El aviamiento .....	50
1.2.2.	El establecimiento mercantil .....	51
1.3.	Concepto de daño y de perjuicio .....	52
1.3.1.	Daños y perjuicios y propiedad industrial .....	55
1.4.	Concepto de marca en el Derecho Mexicano .....	56
1.4.1.	Derechos que concede una marca .....	59
1.4.1.1.	Limitaciones al derecho de exclusividad .....	60
1.4.2.	Funciones de la marca registrada .....	61
1.4.3.	Personas no comerciantes usuarios de una marca .....	62
1.4.4.	Registro de la marca .....	63

1.4.5.	La marca no registrada .....	64
1.4.6.	La marca notoriamente conocida .....	65
1.5.	<i>Trade dress o imagen comercial</i> .....	66

## **CAPÍTULO 2**

### **ANTECEDENTES, MARCO LEGAL Y DERECHO COMPARADO**

2.1.	Antecedentes y evolución de la propiedad industrial en México .....	69
2.1.1.	Antecedentes de la marca .....	70
2.2.	Marco legal .....	71
2.2.1.	Legislación de Propiedad Industrial .....	71
2.2.1.1.	Génesis del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial .....	75
2.2.2.	Legislación Civil .....	78
2.3.	El reclamo de daños y perjuicios en el derecho comparado .....	80
2.3.1.	En el sistema legal de los Estados Unidos de Norteamérica .....	80
2.3.2.	En el sistema legal de España .....	84
2.3.3.	En el sistema legal de Argentina .....	89

## **CAPÍTULO 3**

### **DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA**

3.1.	La responsabilidad civil y la marca registrada .....	92
3.1.1.	Vínculo causal entre acto ilícito y los daños y perjuicios .....	93
3.2.	Infracciones administrativas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial .....	95
3.2.1.	El supuesto que establecen las fracciones IV y XVIII del	

artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial .....	97
3.3. Actos ilícitos que violan los derechos de propiedad industrial del titular de una marca registrada .....	99
3.3.1. La semejanza en grado de confusión .....	102
<b>CAPÍTULO 4</b>	
<b>PRESUPUESTOS PROCESALES RELEVANTES PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUCIOS</b>	
4.1. Presupuestos procesales relevantes .....	106
4.1.1. Competencia .....	107
4.1.2. Vía .....	111
4.1.3. Aplicación de la Marca Registrada”, la abreviatura M.R. o el símbolo® .....	112
4.1.4. Uso de la marca .....	114
4.2. Autonomía o subordinación de la acción civil .....	118
4.2.1. Tesis doctrinales que apoyan la autonomía de la acción civil .....	120
4.2.1.1. Tesis jurisprudenciales sustentadas por nuestros máximos tribunales .....	123
4.2.2. Tesis doctrinales que apoyan la subordinación de la acción civil .....	126
4.2.2.1. Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .....	130
4.3. Propuesta.....	148
<b>CONCLUSIONES</b> .....	150
<b>FUENTES</b> .....	153

## **LISTA DE ABREVIATURAS**

<b>CCF</b>	Código Civil Federal
<b>DOF</b>	Diario Oficial de la Federación
<b>IMPI</b>	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
<b>INDAUTOR</b>	Instituto Nacional del Derecho de Autor
<b>LFDA</b>	Ley Federal del Derecho de Autor
<b>LPI</b>	Ley de la Propiedad Industrial
<b>SCJN</b>	Suprema Corte de Justicia de la Nación
<b>UNAM</b>	Universidad Nacional Autónoma de México

## INTRODUCCIÓN

La globalización de los mercados en la cual, inevitablemente nuestro país se encuentra inmerso, ha propiciado el auge de la propiedad industrial hasta niveles antes desconocidos; en consecuencia, ante las nuevas condiciones que el comercio conlleva, los empresarios han reconocido a los derechos de propiedad industrial como un instrumento estratégico de alta estima en la competencia internacional.

Lo anterior reviste gran relevancia, si consideramos fenómenos económicos y sociales que experimenta nuestro país en un entorno global, tal como la tecnología, la cual significa cambio continuo y está presente en cualquier proceso de modernización; la intensificación del comercio y la apertura de los mercados, que implica el enfrentarse a nuevos competidores con calidad y actualización tecnológica; la revolución informática y las comunicaciones, que son aspectos que cambian día con día; así como el aumento y la complejidad de nuevos descubrimientos.

Así las cosas, la propiedad industrial beneficia tanto a las personas físicas como a empresas, al estimular su capacidad inventiva y posibilitarles la obtención de ganancias económicas mediante su explotación directa o bajo licenciamiento. Asimismo, les evita problemas relacionados con la posible invasión de derechos de terceros y, les permite establecer estrategias de mediano plazo para su desarrollo, lo que la convierte en un importante elemento de competitividad en el mercado.

Si tomamos en cuenta el acelerado desarrollo de la tecnología a nivel global, debemos concluir que es importante legislar oportuna y



eficientemente, para asegurar una adecuada protección de los adelantos científicos y tecnológicos.

Por lo anterior es que nuestra legislación en materia de propiedad intelectual juega un papel preponderante; nuestro derecho positivo ha reconocido la importancia que revisten estos derechos, como prioridad para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Sin embargo, sería deseable la promoción de reformas que mejoren, actualicen y modernicen nuestra legislación en materia de propiedad industrial, con el fin de volverlo aún más eficiente, y, de ésta manera, ofrecer una mayor seguridad y certeza jurídica en la aplicación de dicha legislación.

La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial, se articula sobre la concesión de uso exclusivo y de un derecho de exclusión o prohibición (*ius prohibendi*) ejercitable *erga omnes*.

La marca brinda a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone que el único empresario legitimado para la reproducción o materialización de la concepción protegida, es precisamente el titular del derecho.

El propósito de éste trabajo, es abordar la defensa de la exclusividad de la marca en el mercado, la cual se ejercita en la vía judicial civil a través de la acción de daños y perjuicios, así como las particularidades que reviste tanto en un plano académico como en la práctica; desarrollando los presupuestos del deber de reparar en esta materia y la forma de cuantificar los daños causados por infracciones a derechos de exclusiva en materia de signos distintivos.

# CAPÍTULO 1

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES

### 1.1. *Propiedad Industrial*

Antes de comenzar con el análisis del tema principal del presente trabajo, el cual se refiere a la reclamación de los daños y perjuicios derivados de la violación a un derecho de propiedad industrial, en especial de una marca registrada, resulta prudente en primer lugar, acotar algunos conceptos de carácter fundamental, a efecto de establecer las bases para la comprensión y el desarrollo de dicho tema.

Es por ello que en el presente capítulo se analizarán aquellos conceptos que consideramos importante destacar, señalando de manera enunciativa, algunas opiniones de especialistas en la materia, con el propósito de dar una visión amplia sobre el tema.

En éste contexto, comenzaremos por señalar el concepto que engloba al género propiedad intelectual o, inmaterial como algunos la suelen llamar, así como su significado actual.

Visto desde un punto de vista doctrinal, podemos agrupar a las figuras por las cuales se procura la protección del producto de la creatividad humana, en un género denominado "*propiedad intelectual*" o también llamado "*propiedad inmaterial*", como lo denomina Joao da Gama Cerqueira<sup>1</sup>, en un sentido amplio; por su parte el autor David Rangel Medina, lo designa como "*derecho intelectual*"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Citado por David Rangel Medina en *Tratado de Derecho Marcario*, Ed. Porrúa, México, 1960, pág. 89.

<sup>2</sup> Citado por Arturo David Reyes Lomelín en *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*, Ed. Porrúa, México, 2003, pág. 3.

Rangel Medina aporta un concepto general de lo que entiende por propiedad intelectual en un sentido amplio, de la siguiente forma:

“Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar...”<sup>3</sup>

En efecto, el derecho intelectual, se entiende como aquellas normas protectoras del interés de los creadores, autores y sus causahabientes en el sentido de que se respete la autoría y la integridad de su obra, es decir, que se reconozcan en favor del creador ciertos derechos que la ley en la materia contempla; tal como lo explica el propio David Rangel Medina en su obra *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien lo resume al tenor literal siguiente:

“el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.<sup>4</sup>

Si observamos los elementos aportados por los conceptos anteriormente indicados, podemos admitir que la propiedad intelectual en su sentido amplio o *latu sensu*, se puede clasificar en dos grupos o ramas; es decir, las figuras reguladas y protegidas por la propiedad intelectual en su

---

<sup>3</sup> Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario*, Ed. Porrúa, México, 1960, pág. 89.

<sup>4</sup> Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991, págs. 7 y 8.

sentido amplio, se subdividen en dos grandes campos, a saber: la propiedad intelectual *strictu sensu* y la propiedad industrial.

Podemos señalar que los derechos de propiedad industrial pertenecen a un género llamado propiedad intelectual o inmaterial, es decir, surge, al igual que los derechos de autor, de la propiedad o derecho intelectual, género que, como mencionamos, se configura dada la necesidad de cualquier persona de proteger sus creaciones, ya sean artísticas, científicas, industriales o comerciales, para el efecto de que sean reconocidas a favor de su creador.

A mayor abundamiento, la expresión propiedad intelectual o inmaterial en su sentido lato, forma dos ramas o grupos distintos, en la primera de ellas podemos encuadrar a los derechos de autor los cuales se manifiestan en el campo de las artes; dentro del segundo grupo a la propiedad industrial, la cual opera en el campo de la industria y el comercio.

Siguiendo a Rangel Medina, podemos señalar que las marcas, el nombre comercial y el aviso comercial, considerados como signos distintivos, no los podemos encuadrar en la rama de los derechos de autor, pero por otra parte si podemos clasificarlos dentro del género propiedad intelectual, puesto que son de naturaleza inmaterial.<sup>5</sup>

Del análisis de los conceptos citados con anterioridad podemos apuntar que, el derecho de propiedad intelectual, como género, regula toda aquella creación del intelecto e imaginación del ser humano, que puede caer dentro del campo de la industria y/o comercio o en las artes, la cual considerando su novedad y su posible utilidad práctica, al exteriorizarse

---

<sup>5</sup> Rangel Medina, David, *Op. cit.*, pág. 90.

se convertirá en una aportación a la sociedad, y que además puede ser protegida por las leyes vigentes en la materia.

A manera de conclusión señalaremos que la propiedad intelectual o inmaterial, como género, se ocupará del estudio de los sistemas tendientes a garantizar la protección y estímulo a la creatividad e ingenio humano, sea que ésta se manifieste en el campo de las artes o en el campo de la industria y el comercio.

Después de analizar el concepto de propiedad intelectual en su amplia acepción, ahora desarrollaremos a la propiedad intelectual en particular; para después desarrollar lo concerniente a la propiedad industrial.

De acuerdo a lo apuntado en el presente capítulo, resulta fácil afirmar que prácticamente todos los Estados del orbe han desarrollado una legislación tendiente a proteger jurídicamente las obras de los músicos, escritores, artistas, reconociendo su derecho a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras.

Esto es lo que denominamos propiedad intelectual en sentido estricto, y que comúnmente se ha llamado con el nombre de derecho de autor, calificativo que según Rangel Medina se ha extendido universalmente<sup>6</sup>.

Los derechos de autor son objeto de un reconocimiento por parte de nuestra Constitución, concretamente en su artículo 28, disposición que en su párrafo noveno establece que no son monopolios los privilegios concedidos por cierto tiempo a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, como tampoco lo son, los concedidos a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos.

---

<sup>6</sup> *Idem.*, p. 92.

El ordenamiento que en la actualidad regula dichos derechos, es la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el DOF del 24 de diciembre de 1996, la cual en su artículo 1° establece que dicha ley tiene por objeto, entre otras cosas, la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual; y su artículo segundo establece a su vez que las disposiciones de la mencionada ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.<sup>7</sup>

Para Domínguez Martínez, el derecho de autor está destinado a:

“Proteger la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas aptas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc., según el género al cual pertenezcan, y a regular su utilización”.<sup>8</sup>

Para Gutiérrez y González el derecho de autor o “*privilegio de autor*” es:

“...el doble reconocimiento que hace el estado a una persona, que crea una idea u obra y la externa a la colectividad, a través de cualquier medio de transmitir el pensamiento, primero como un derecho de la personalidad, por el cual le otorga el reconocimiento y protección jurídica a su creación, estableciendo que la misma llevara su nombre en forma perpetua, y

---

<sup>7</sup> Cfr. Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 1° y 2°.

<sup>8</sup> Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho Civil*, 9° ed., Ed. Porrúa, México, 2003, pág. 454.

nadie deberá mutilarla o alterarla, y segundo como derecho pecuniario temporal para que solo él, su creador, pueda explotarla directa o indirectamente, para obtener beneficios pecuniarios lícitos.”<sup>9</sup>

Por su parte Rangel Medina define al derecho de autor como:

“el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación”.<sup>10</sup>

Lo expuesto por el profesor Rangel Medina, no es otra cosa que el objeto de protección de los derechos de autor respecto a sus obras; así el artículo 13 de la LFDA de nuestro país, indica que los derechos de autor a que se refiere la citada ley, se reconocen respecto de las obras de las ramas que de manera enunciativa se mencionan en dicho artículo, que son las siguientes:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática;
- IV. Danza;
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;

---

<sup>9</sup> Gutiérrez y González, Ernesto, *El Patrimonio*, 8° ed., Ed. Porrúa, México, 2004, págs. 724 y 725.

<sup>10</sup> Citado por Carlos Viñamata Paschkes en *Propiedad Intelectual*, Ed. Trillas, México, 2005, p. 22.

- VIII. Arquitectónica;
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;
- XI. Programas de cómputo;
- XII. Fotográfica;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.<sup>11</sup>

El artículo 147 de la LFDA establece que se considerara de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada.

Por su parte el artículo 152 de la ley en comento, establece que las obras del dominio público pueden ser libremente utilizados por cualquier persona, con la única restricción de respetar el derecho moral del autor que se trate; también es libre el uso de la obra de autor anónimo, según el artículo 153 de la propia ley, mientras el autor no se dé a conocer o no

---

<sup>11</sup> *Cfr.* Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 13.



exista identificado un titular de derechos patrimoniales; por otra parte, es oportuno mencionar que, de acuerdo con el artículo 155 de la LFDA, el Estado es el titular de los derechos morales sobre los símbolos patrios.

La duración de la protección concedida a los productores de fonogramas será de 75 años, a partir de la primera fijación de los sonidos en el fonograma, según el vigente artículo 134 de la LFDA y; según el artículo 138 de la propia ley para los productores de videogramas será de 50 años, a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma.

Por otra parte el artículo 122 de la ley en cita, menciona que la duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes será de setenta y cinco años contados a partir de:

- I. La primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma;
- II. La primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas; ó
- III. La transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier medio.”

En el caso de los organismos de radiodifusión, sus derechos de autor tendrán una vigencia de 50 años, que se contarán a partir de la primera emisión o trasmisión original del programa, según el vigente artículo 146 de la LFDA.

Es importante destacar que, según el vigente artículo 132 de la LFDA, los fonogramas deberán ostentar el símbolo (P) acompañado de la indicación del año en que se haya realizado la primera publicación; sin

embargo la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos que correspondan al productor de fonogramas, pero lo sujeta a las sanciones establecidas por la mencionada Ley. Además se presumirá, salvo prueba en contrario, que es productor de fonogramas, la persona física o moral cuyo nombre aparezca indicado en los ejemplares legítimos del fonograma, precedido de la letra "P", encerrada en un círculo y seguido del año de la primera publicación y; los productores de fonogramas deberán notificar a las sociedades de gestión colectiva los datos de etiqueta de sus producciones y de las matrices que se exporten, indicando los países en cada caso.

La legislación en materia de derechos de autor debe garantizar al autor un aprovechamiento económico, así como mantener la integridad de la obra protegida y permitir que ésta se pueda difundir libremente.

Por lo que, al momento que se publica una obra intelectual, cualquiera que sea su forma de producción, el autor de la misma tendrá el goce de prerrogativas y privilegios exclusivos, los cuales se dividen en dos grupos uno de carácter personal y el otro de carácter patrimonial, los primeros son los que integran el llamado derecho moral, y los segundos son los llamados derechos económicos o patrimoniales.<sup>12</sup>

Estos dos grupos o elementos del derecho de autor se ejercitan sobre todas las formas de exteriorización de una obra, como puede ser la edición, reproducción, representación y ejecución de la misma, incluso se pueden ejercitar en el caso de que la obra haya sido traducida a alguna otra lengua o también en el caso de que se lleve de un arte a otro, como por ejemplo cuando una obra escrita es llevada al cine o al teatro.

---

<sup>12</sup> Cfr., Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 11.

Ésta división, es una manifestación de la propiedad intelectual contemplada en la propia LFDA; sin embargo, las prerrogativas y privilegios que se otorgan a favor de un autor son indivisibles; por lo tanto consideramos que dicha división, tiene el propósito de explicar de manera didáctica respecto a como se integran los derechos que en exclusiva confiere el derecho de autor.

Cuando hablamos acerca del derecho moral que goza un autor sobre su obra, nos referimos a un aspecto de la personalidad del propio autor, es decir, del sentimiento que una persona guarda respecto a una creación de su propio intelecto y que se manifiesta, en el presente caso, en cualquier campo de las artes, concretamente a los que se refiere el ya comentado artículo 13 de la LFDA.

En efecto, además del beneficio económico que la creación de una obra supone para su autor, también es relevante el respeto y afecto de un autor hacia su obra, lo cual se traduce en el derecho moral que entraña para esa persona el simple hecho de haber creado una obra; aunque para algunos autores el nombre de derecho moral no tiene nada que ver con la moral o inmoralidad del autor, según relata Rangel Medina quien dice, siguiendo a Lasso de la Vega, que:

“se trata de un derecho de la personalidad misma, y que cuando es violado este derecho toca las fibras más íntimas y sensibles de la personalidad humana: la conciencia y el amor propio; alcanza a lo más íntimo y secreto de la dignidad.”<sup>13</sup>

Pero, siguiendo al mismo autor, no se trata se contraponer un derecho moral con uno inmoral, sino que el mismo derecho moral tiene como

---

<sup>13</sup> Rangel Medina, *Op. cit.*, pág. 96.

objeto tutelar jurídicamente a aquellos que no entrañan una idea de lucro, el cual podrá ser exigible mediante medios coercitivos, como el de explotación exclusiva de una obra, pero se ocupará de salvaguardar la buena fama de los autores.<sup>14</sup>

El derecho moral, por tanto, se puede materializar en distintas formas, como pudiera ser que el autor de una obra pueda exigir que se reconozca su calidad de autor respecto de la obra que él mismo ha creado, así como de disponer la forma en que se divulgara, si es que decide divulgarla<sup>15</sup>; podrá defender también el respeto a la integridad de su obra, en la forma y en el fondo, pudiéndose oponer a cualquier modificación de ella, así como a cualquier atentado contra la misma que cause un demérito de la propia obra o en la reputación de su autor; así mismo podrá modificar su obra; retirarla del comercio; y por último, cualquier persona podrá oponerse a que se le atribuya como autor de una obra que no fue de su creación.<sup>16</sup>

Así pues, en concordancia con lo que la ley en la materia prevé, en virtud del derecho moral y por el hecho de estar unido al autor, éste será el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, siendo estos inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, y su ejercicio corresponde al propio titular y en ausencia de éste a sus herederos y si no los hay, entonces su ejercicio corresponderá al Estado, de acuerdo a lo previsto por la ley.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Cfr.*, *Ibidem*, pág. 96.

<sup>15</sup> Al respecto, el artículo 4º, inciso A, fracciones I, II y III de la LFDA explica claramente lo que se entine por autor conocido, anónimo y seudónimo, respectivamente. Conocido: contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor; Anónimas: sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación y; Seudónimas: las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor.

<sup>16</sup> *Cfr.*, Ley Federal del Derecho de Autor, artículo 21.

<sup>17</sup> *Cfr.*, Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 18, 19 y 20.

Tan destacada es la importancia que tiene el mencionado derecho moral, que lo podemos encontrar regulado también en el artículo 6 bis de la Convención de Berna de 1886, tal como relata Claude Masouye, pues en dicho artículo destaca que el derecho de autor, además de prerrogativas de orden pecuniario o patrimonial, entraña prerrogativas de orden moral que dimanen del hecho que la obra es reflejo de la personalidad del autor; de igual manera Pedro Carlos Acebey, manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada por la Tercera Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en París en 1948, establece expresamente en su artículo 27 apartado 2 lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden en razón de las producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autor”.<sup>18</sup>

Por otro lado, además del derecho moral, tenemos al derecho económico o patrimonial, el cual podemos definir como el derecho del autor de una obra a obtener una contraprestación o una ganancia por la explotación de ésta, ya sea que la administre el propio autor o que la haya cedido a otra persona, pues hay que recordar que tanto el derecho económico como el moral, subsisten en la persona del autor, aún después de la enajenación del objeto material de la obra. En palabras de Olagnier, las facultades de explotación provenientes de la publicación de los elementos inmateriales de la obra, deben reservarse al autor, porque son independientes de la propiedad de su objeto material.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Citados por Carlos Viñamata Paschkes, *Op. cit.*, pág. 37.

<sup>19</sup> *Cfr.*, Rangel Medina, *Op. cit.*, pág. 98.

En nuestro sistema jurídico el aspecto económico del derecho autor es de índole temporal, cedible, renunciable y prescriptible, según lo regulado por los artículos 30 a 41 de la LFDA.

Así mismo, el artículo 41 contempla que los derechos patrimoniales no son embargables ni pignoraables, aunque los frutos y productos que se deriven de su ejercicio pueden ser objeto de embargo y de prenda; además éste derecho otorga a su autor originario<sup>20</sup>, el derecho de explotar en exclusiva su obra, también podrá autorizar a otros su explotación en cualquier forma<sup>21</sup>, con los límites que la propia ley establece y sin menoscabo de sus derechos morales; según lo prescriben los artículos 24, 26, 26 bis y 27 de la LFDA.

Por otro lado cuando el autor sea sólo uno, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y 100 años más después de su muerte; si son varios los coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y; cien años después de divulgadas. Pasados los términos anteriormente comentados, la obra pasará al dominio público. También se prevé que si el titular del derecho patrimonial, distinto del autor, muere sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del INDAUTOR, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad; tal como lo previene el artículo 29 de la LFDA.

---

<sup>20</sup> Para efectos de la LFDA, según su artículo 25, el titular de un derecho patrimonial es el autor, el heredero o el adquirente por cualquier título.

<sup>21</sup> El autor de una obra puede autorizar que un tercero explote su creación, ya sea a título gratuito u oneroso, éste se puede lograr a través de los distintos tipos de contratos de explotación como son el contrato de edición, de inserción, de representación, de traducción, de adaptación, de sincronización y de producción.

Así las cosas, podemos definir al derecho de autor como el derecho concedido por la ley al autor de una obra y que se traduce en la posibilidad por parte del propio autor, de exigir una participación en los beneficios que resulten de la divulgación, por cualquier medio, de su obra, así como de exigir el reconocimiento de dicha obra y por tanto de exigir el respeto a la integridad, de su obra, tanto en la forma como en el fondo, y cuando no sea así, tendrá también la posibilidad de reclamar un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una violación a su derecho de autor.

Después de haber analizado a los derechos de autor, que es una rama de la propiedad intelectual o inmaterial, ahora pasaremos al análisis de la propiedad industrial.

Ya habíamos comentado que la propiedad intelectual procurará la protección del producto de la creatividad humana y que éste producto podría caer en el campo de las artes (derechos de autor) o en el campo de la industria y/o del comercio, campo éste último en donde se desenvuelven los derechos de propiedad industrial, como subgénero de la propiedad intelectual.

En éste sentido, podemos empezar por mencionar que la propiedad industrial se encarga del estudio y protección de la creación del intelecto humano, encaminada a buscar un desarrollo ya sea en el campo de la industria o del comercio, así como a la solución de los problemas que se presentan en las actividades de alguno de estos campos; igualmente estudia y protege aquellos elementos utilizados por los comerciantes para identificar sus establecimientos, productos y/o servicios.

Si tomamos en cuenta que la propiedad industrial está destinada a proteger la creación y producto del ingenio humano, de su capacidad de

engendrar lo nuevo y original, de tutelar bienes inmateriales creados por el hombre, que a su vez son susceptibles de goce, será fácil concluir que la propiedad industrial no sólo protegerá los productos y creaciones de las personas, que hemos mencionado en primer término, sino que de manera implícita incentivará el proceso de investigación y en consecuencia el progreso tecnológico, su aprovechamiento y su difusión, estimulando así mismo la inversión en todos los sectores de la industria y el comercio, provocando un beneficio económico y social para toda una sociedad.

En efecto, el fin de la propiedad industrial, será proteger y procurar los derechos derivados de las actividades ejercidas por las personas en el ámbito de la industria y del comercio, derechos que, a su vez, pueden representar una ventaja competitiva para su titular frente a terceros, pues le otorgará, en exclusiva, el derecho de utilizar en su método de producción, una creación nueva o de utilizar en su carácter de comerciante un signo distintivo en un servicio o producto, creando cierta fama y prestigio.

Por otra parte, el autor Amado Athié Gutiérrez en su libro *Derecho Mercantil*, proporciona un concepto de la propiedad industrial:

“...sistema para proteger las creaciones, como un producto técnicamente nuevo, o una mejora a un aparato de las actividades productivas y de comercialización de bienes y servicios”.<sup>22</sup>

Para Bercovitz Álvarez, los derechos de propiedad industrial vistos como bienes inmateriales, son la:

---

<sup>22</sup> Athié Gutiérrez, Amado, *Derecho Mercantil*, 2ªed., Ed. McGraw-Hill, México, 2002, pág. 431.



“creación de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”.<sup>23</sup>

De igual manera podemos formar dos subcategorías de la propiedad industrial, para quedar como sigue:

Por un lado tenemos a la subcategoría de la propiedad industrial que tiene como finalidad la tutela de las creaciones nuevas como lo son las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las prerrogativas que el derecho ofrece para la protección de ésta clase de objetos, se materializa en títulos otorgados por el Estado a favor del inventor, con el fin de que por tiempo limitado, aproveche el empleo o explotación del objeto protegido, en consecuencia nadie podrá reproducir la obra protegida; lo que se traducirá en un beneficio económico para el titular del derecho, en cuanto a que le permitirá conservar una clientela efectiva, provocando cierto prestigio para el inventor o creador.

Mientras tanto, las marcas, los avisos y nombres comerciales, así como las denominaciones de origen, tienen por objeto tutelar a los llamados signos distintivos.

La prerrogativa sobre el uso de estos derechos que se concede al comerciante, es entre otras cosas, darle una imagen o prestigio ante cierto tipo de clientela, además tienden a establecer ventajas sobre sus

---

<sup>23</sup> Bercovitz Álvarez, Raúl, *La Aportación de Derechos de Propiedad Industrial al Capital de las Sociedades Anónimas*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 60.

competidores, pues se utilizan con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario.

Por otro lado, en nuestro derecho positivo, la autoridad encargada de aplicar las disposiciones de carácter administrativo en materia de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>24</sup>, que es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según los artículos 1º y 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual fue publicada el día 27 de junio de 1991 en el DOF, con reformas publicadas en el DOF de 2 de agosto de 1994; cabe mencionar que su reglamento fue publicado en el DOF el día 23 de noviembre de 1994.

Al igual que los derechos de autor, el fundamento constitucional de la propiedad industrial lo encontramos en el artículo 28 constitucional, en su noveno párrafo, cuando señala que no constituyen monopolios los privilegios que por un determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionistas de alguna mejora.

En efecto, aunque los gobiernos de la mayoría de los países del orbe, realizan esfuerzos enormes por implementar disposiciones cada vez más eficaces enfocadas a reprimir toda clase de monopolios, tal como el propio artículo 28 de nuestra constitución lo determina, con base en una interpretación estricta de dicho precepto constitucional, podemos inferir que únicamente están reconocidos como excepción al monopolio, los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial relativos a mejoras e inventos.

---

<sup>24</sup> Creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

Por lo que en palabras de Mauricio Jalife<sup>25</sup>, ante el poder económico que representa en nuestros días el conocimiento, “la protección de patentes y el régimen de los derechos de autor y de secretos industriales enfrenta el desafío de conservar su raigambre monopólico, en un mundo en que los monopolios son combatidos en todas sus modalidades”.

Parece ser que la razón por la cual se previó una excepción a la regla general en el sentido de prohibir toda clase de monopolios, es la consideración respecto a que, la actividad creativa en toda sociedad requiere de un privilegio, consistente en reconocer al autor o creador la exclusiva de explotar el objeto creado; pero según nos sigue comentando Jalife<sup>26</sup> en la realidad jurídica y comercial, surgen problemas como el hecho de que una patente relativa a alta tecnología llega a tener un alcance tan amplio que bloquea sectores completos de cierta actividad industrial, que lejos de ayudar al beneficio de toda una sociedad, la limitan, provocando un deterioro económico; consideramos que para que los derechos de propiedad industrial conserven su naturaleza claramente enfocada a impulsar el desarrollo económico y social de un país, se deben crear soluciones a éste tipo de problemas; por lo que, continúa sosteniendo Jalife Daher, se ha aceptado la aplicación de las reglas que norman la competencia, con el objeto de limitar o modificar la patente y permitir el flujo de libre competencia.

Ahora consideramos conveniente analizar cada una de las instituciones jurídicas que integran al derecho de propiedad industrial, las cuales a su vez, se encuentran contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, en donde se regula la forma en que se protege los diferentes tipos de

---

<sup>25</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Ed. Porrúa, México, 2002, p. 4

<sup>26</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, pág. 7.

derechos derivados de las actividades industriales y comerciales, siendo éste su objetivo fundamental, mediante la regulación de patentes de invención; del registro de diseños industriales, modelos de utilidad, marcas y avisos comerciales; circuitos integrados; nombres comerciales; denominaciones de origen y de secretos industriales; de igual manera podemos asegurar que dicha ley tiene como objetivo sancionar aquellos actos que atenten contra la propiedad industrial, así como prever la manera en que se aplicarán, en su caso, las sanciones y penas correspondientes; además de prevenir la competencia desleal.

Ya hemos señalado que podemos agrupar a los derechos de propiedad industrial en dos subcategorías; por un lado tenemos al grupo de las creaciones nuevas y por otro lado al de los signos distintivos, por lo que empezaremos por la categoría de las creaciones nuevas y en específico por las patentes.

Consideramos por patente, aquel derecho subjetivo que concede al titular, la explotación en exclusiva de su invento.

El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la invención como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas; así de acuerdo con el artículo 9 de la citada ley la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros, con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la propia Ley y su reglamento; por otro lado el artículo 10 dispone que el derecho a que se refiere el artículo citado anteriormente, se otorgará a través de una patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales; así mismo el

artículo 10 bis prevé que si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.

De lo dicho con anterioridad, para una mejor comprensión, debemos subrayar que el inventor, es puede ser una persona o un grupo de personas, como sería el caso de los técnicos, empleados que trabajan juntos en un invento o en una mejora a un invento; por otro lado vale la pena distinguir entre la invención, que es un proceso del intelecto y creatividad humana<sup>27</sup> y; la patente, que es un certificado otorgado por el Estado, a través del IMPI, a una persona (s) física o moral, respecto a una invención ya sea individual o colectiva.

Es decir, para que exista una patente se requiere de una invención; por otra parte para que se considere a un descubrimiento como una invención, debe existir un elemento novedoso, lo cual se entiende como todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica<sup>28</sup>, y que sea susceptible de aplicación industrial, es decir, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, esto significa, según César Sepúlveda “que el Estado concede el monopolio parcial de explotación constituido por la patente o por el invento registrable no como premio a una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahí contenida pueda ser explotada por la industria, y pueda también ser explotada libremente por ésta, a la expiración del término de su vigencia, cuando cae al dominio

---

<sup>27</sup> Incluso dicha invención puede permanecer sin divulgarse y entonces podríamos hablar de un secreto industrial.

<sup>28</sup> Se entiende por estado de la técnica, según la LPI, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. *Cfr.* Con artículo 12 fracciones I, II y IV.

público...”<sup>29</sup>; o bien se haya realizado una mejora de un invento previamente patentado.

La vigencia de una patente será de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha solicitada y estará sujeta al pago de los derechos que señale la ley, según lo prevé el artículo 23 de la LPI; es importante señalar que no son patentables las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, las variedades vegetales, los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; así mismo hay muchos principios y descubrimientos que no se consideran como invenciones, como por ejemplo la fórmula  $E=mc$  de Albert Einstein, principio científico que no es susceptible de patente conforme a la fracción primera del artículo 19 de la LPI.<sup>30</sup>

Después de haber agotado lo referente a la patente, ahora trataremos lo concerniente al modelo de utilidad, el cual es considerado como toda creación del intelecto humano que implique una modificación a la forma, configuración, disposición o estructura de objetos, herramientas, aparatos o utensilios, que implique una función diferente, respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad<sup>31</sup>.

Anteriormente la LPI consideraba a ésta figura como patentes de modelo o dibujo, ahora se refiere a registros de modelo o dibujo, en efecto, en la actualidad el IMPI otorga al titular de un modelo de utilidad, un registro, el cual tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de

---

<sup>29</sup> Sepúlveda, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, 2° ed., Ed. Porrúa, México, 1981, p. 52.

<sup>30</sup> Cfr. Artículo 19 de la LPI.

<sup>31</sup> Cfr. Artículo 28 de la LPI.

la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente. El registro de los modelos de utilidad tiene las limitaciones y derechos que, en general, se otorgan a las patentes<sup>32</sup>.

En cuanto a los diseños industriales, el artículo 31 de la LPI establece que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial; y considera que son nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños; además según dicho artículo la protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño, sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

La limitación referida en el párrafo anterior no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Así, no se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características descritos anteriormente.

De conformidad con el artículo 32 de la LPI, los diseños industriales comprenden a:

---

<sup>32</sup> Ver artículo 22 y 25 de la LPI.

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

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

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de los derechos correspondientes.

Ahora nos referiremos a los secretos industriales, los cuales se podrían considerar como “confidencias empresariales”; para Horacio Rangel Ortiz es un conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos<sup>33</sup>.

En nuestro derecho positivo mexicano el artículo 82 de la LPI, explica con amplitud lo que se debe considerar como secreto industrial.

De acuerdo con el artículo 82 de la LPI, un secreto industrial es toda aquella información, de carácter industrial o comercial, considerada como confidencial, por conferir a su titular una ventaja competitiva, pues al aplicar dicha información confidencial o secreto, en la elaboración de productos o servicios, le concede una distinción en los mismos que ninguna otra empresa puede ofrecer.

Podemos afirmar que existen secretos industriales, en áreas estratégicas de una empresa, como pueden ser las finanzas, investigación, *marketing*,

---

<sup>33</sup> Citado por Vinamata Paschkes, *Op. cit.*, p. 259.



así mismo puede constituir un secreto industrial la lista de clientes o de proveedores, estrategias comerciales y de mercado, procesos de fabricación, políticas y listas de precios, producciones mensuales y anuales, nóminas de personal, participación de mercado, inventarios y costos, eficiencia de planta, por mencionar algunos.

Es importante mencionar que fue hasta la Ley de la Propiedad Industrial promulgada en junio de 1991 que se considero la protección de los secretos industriales; Mauricio Jalife sostiene que, el antecedente de ésta protección en nuestro sistema, son los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, en los que se establece de forma genérica una sanción de hasta doscientas jornadas de trabajo comunitario al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce ó; que haya recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto; así mismo se contempla la suspensión del ejercicio profesional hasta por un año cuando la revelación sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.<sup>34</sup>

El artículo 83 de la LPI dispone que la información confidencial debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, micorfilmes, películas u otros instrumentos similares.

En nuestro derecho positivo existe la posibilidad de que la persona que guarde un secreto industrial pueda transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio; además en los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de

---

<sup>34</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, p. 83 y 84.

confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que se comprenden como confidenciales.<sup>35</sup>

En cuanto a los secretos industriales, es importante mencionar que, al no existir un procedimiento de registro dada su especial naturaleza, lo único factible sería realizar la acción de denunciar al usurpador de dichos secretos conforme a los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 223 fracciones IV, V y VI de la LPI, que señalan los delitos en materia de revelación de secretos.

Es evidente que el daño causado al titular de un secreto industrial no puede ser reparado con cabalidad de acuerdo a los artículos citados, pues ni la privación de la libertad ni las multas que se apliquen al responsable restituirán los daños y perjuicios ocasionados al empresario, por lo que resulta oportuno que dicho empresario intente también la vía civil para reclamar dichos daños y perjuicios conforme al artículo 221 y 221 bis de la LPI.

Pasando a otro tema, podemos considerar que los esquemas de trazado de circuitos integrados sirven para que, por medio del circuito, pueda realizarse una o varias funciones electrónicas; así el artículo 178 bis 1 de la LPI, trata de explicar de manera pormenorizada lo que se entiende por circuito integrado.

Por otra parte, el esquema de trazado o topografía se entiende como aquella disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, en el cual por lo menos uno de sus elementos debe ser un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha

---

<sup>35</sup> *Cfr.* Artículo 84 de la LPI.

disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado; asé mismo, el esquema de trazado protegido, es un esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en el título quinto bis de la LPI que se comenta; y por esquema de trazado original, se entiende como el esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

La duración del registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente, conforme al artículo 178 bis 3.

Pasando ahora al campo de los signos distintivos, comenzaremos por estudiar el caso de los avisos comerciales para después entrar al análisis de los nombres comerciales y dejando el estudio de las marcas para un apartado posterior dentro de éste capítulo.

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie, tal como textualmente lo establece el artículo 100 de la LPI.

El régimen de las marcas es aplicable a los avisos comerciales, por lo que éstas se tendrán que registrar ante el IMPI y su registro durará diez años, pudiendo renovarse.

Así, los avisos comerciales, que comúnmente son conocidos como *slogans*, tienen un objetivo publicitario de aquellos servicios o productos que promueve u ofrece una marca.

Por lo que hace a los nombres comerciales la LPI en su artículo 105 menciona que, el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. Así quien use un nombre comercial podrá solicitar al IMPI, la publicación del mismo en la gaceta de dicho instituto, lo que producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del mismo. Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán 10 años, a partir de la fecha de solicitud y podrán renovarse por períodos de igual duración.

La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

La protección de un nombre comercial, tiene como límite su propia función diferenciadora de establecimientos dedicados a un mismo ramo, en efecto, se trata de un derecho de uso exclusivo que el productor, comerciante o prestador de servicios comerciales tienen respecto de su nombre comercial para la conservación de su clientela.

En cuanto a la denominación de origen el artículo 156 de la LPI, textualmente define a ésta como “el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos”.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Cfr. 156 de la LPI.

Es importante destacar, que a diferencia de los demás signos distintivos, la titularidad no recae sobre un particular, que es por lo general un comerciante o un industrial, pues dicha titularidad no existe; en efecto, las denominaciones de origen no ingresan al patrimonio de un titular, pues se trata de un derecho creado a favor de toda una región, la cual garantizará la autenticidad de su origen o que entre los elementos del producto se encuentra algún artículo procedente de esa región.

Las “condiciones extraordinarias”<sup>37</sup>, en palabras de Jalife, para que la protección legal se actualice sobre una denominación de origen, son tres:

- “1.- Que se trate del nombre de una región geográfica del país;
- 2.- Que dicha denominación sirva para designar un producto originario de dicha región;
- 3.- Que la calidad o características del producto obedezca al medio geográfico, comprendiéndose en ello los factores naturales y humanos.”<sup>38</sup>

Como ejemplo de denominación de origen, podemos mencionar al conocido “Tequila”, el cual es originario de esa región del estado de Jalisco; la “Talavera de Puebla” (artesanía de Talavera); “Olinalá” (artesanía de madera) y; “Mezcal”; a nivel internacional podemos destacar a Francia con el caso de “Champagne” (vino espumoso) y el de “Cognac” (vino); a Cuba con el caso de los “Habanos” (cigarros). Dichas denominaciones de origen, a excepción de la “Talavera de Puebla”,

---

<sup>37</sup> Dicho autor al contrastar a la marca con la denominación de origen, menciona que éste se da en la circunstancia de que, mientras una objeción natural para el registro de marcas es el que éstas consistan en expresiones genéricas, en la denominación de origen la protección se gesta, del algún modo, sobre un genérico de condiciones extraordinarias. *Cfr.* p. 391.

<sup>38</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, p. 391 y 392.

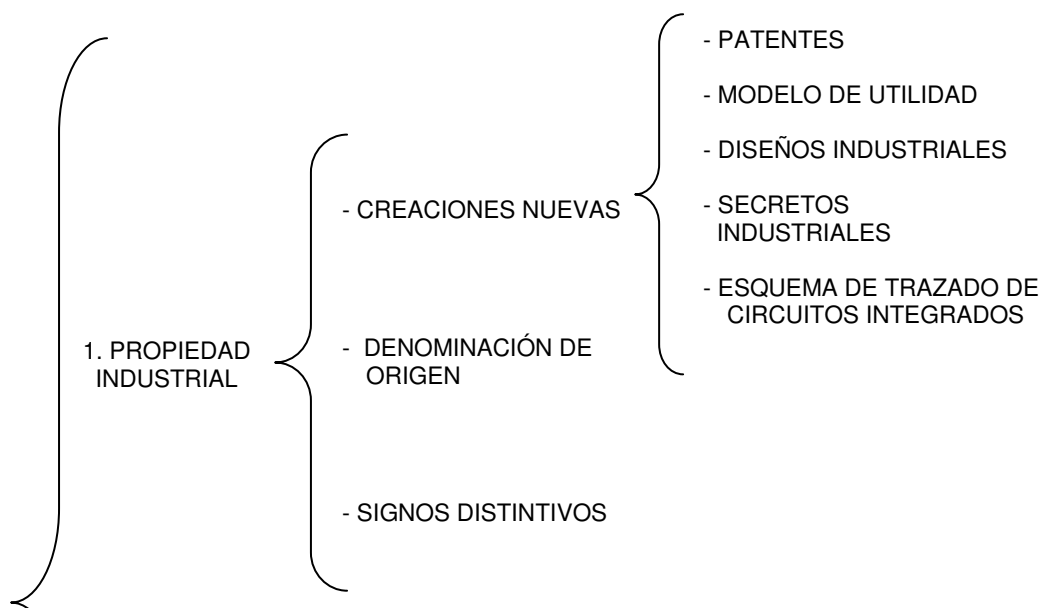
también se encuentran protegidas de manera internacional de acuerdo al “Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional” de 1958, del cual México es parte desde el año de 1962.

La vigencia de la protección a una denominación de origen, dependerá de que no exista una modificación de las condiciones que la motivaron, por lo que será indefinida; tal como lo establece el artículo 165 de la LPI.

Según el artículo 167 de la LPI, la titularidad de los derechos respecto de la denominación de origen corresponde al Estado Mexicano; lo cual es desafortunado, pues dicha titularidad debería corresponder en principio al grupo de comerciantes o fabricantes de la región en donde se encuentre una denominación de origen, lo anterior encuentra sustento en la tradición y reconocimiento que adquiere una región al elaborar con dedicación un producto con los procesos y recursos naturales propios de dicha región geográfica, lo que trae como consecuencia un beneficio económico para dicha región, al ser titular de tan excepcionales derechos, ya que al margen de dicho precepto solo serán simples usuarios autorizados.

De ésta manera la autorización para el uso de una denominación de origen será de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y se podrá renovar por períodos iguales, según el artículo 172 de la LPI, el cual encuentra cierta similitud con la autorización para el uso de marcas registradas, con la diferencia que para el caso de la autorización para el uso de una denominación de origen no es necesario el uso para la conservación de dicha autorización.

CUADRO 1.



**PROPIEDAD  
INDUSTRIAL**

- AVISOS COMERCIALES
- NOMBRES COMERCIALES
- MARCAS

2. DERECHOS DE  
AUTOR

*1.1.1. Naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial*

Como vimos, la propiedad intelectual protege a lo que conocemos como derechos de autor, por otro lado, se considera parte integrante de la propiedad industrial a las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, las variedades vegetales, las marcas, los avisos y nombres comerciales, las denominaciones de origen.

Para algunos autores el término “propiedad industrial” no resulta el más apropiado y correcto, por el contrario resulta ambiguo, ya que según comenta Rangel Medina<sup>39</sup>, la palabra “industria”, puede crear

---

<sup>39</sup> Cfr., Rangel Medina, *Ibidem*.



confusiones en tanto que se puede entender como oposición al término comercio o a la agricultura, por citar unos ejemplos, o bien se puede entender en un sentido amplio, el cual comprenda todas las ramas del trabajo humano; por otra parte la palabra “propiedad” en este caso se aplicará a cosas de naturaleza “irregular” y no a derechos tangibles; concluye el citado autor manifestando que es dudoso que el término “propiedad industrial” sea el más indicado para distinguir éstos derechos de los derechos de autor, pues en algunos casos es difícil incluir ciertas creaciones en alguna de esas categorías más que en otra.

Por lo anterior resulta oportuno aclarar que aunque el término propiedad industrial nos da la idea de una protección enfocada exclusivamente a los bienes aplicables a la “industria” en sentido estricto, dentro de esa materia también podemos incluir por su importancia a los bienes que son aplicables al comercio y de la prestación de servicios, en donde encuadran este tipo de derechos intangibles.

La palabra propiedad es obra del derecho civil, y significa el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan.

Según Gutiérrez y González, citando a Planiol y Ripert, una definición clásica de la propiedad sería la siguiente:

“Propiedad es el derecho real de usar, gozar y disponer de los bienes en forma absoluta, exclusiva y perpetua”.<sup>40</sup>

Dicho autor estima qué debe considerarse por propiedad en la actualidad, de la siguiente forma:

---

<sup>40</sup> Gutiérrez y González, *Op. cit.*, p. 268.

“El derecho de propiedad no se puede determinar teniendo en cuenta solo las facultades del propietario, sino que por el contrario, se deben considerar básicamente las limitaciones y modalidades que la ley impone a ese derecho”.<sup>41</sup>

Pues bien la naturaleza jurídica de la propiedad en general, es la de ser un derecho real, cuyo objeto es que una persona goce y disponga de un bien determinado.

Así, las instituciones que conforman la propiedad industrial, tales como las marcas, patentes, etc., tienen la naturaleza de ser bienes incorpóreos que forman parte del patrimonio de las personas los cuales, como regla general, pueden usarlos y explotarlos en su beneficio, y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia.<sup>42</sup>

### *1.1.2. La importancia de los derechos de propiedad industrial en la hacienda del empresario*

Podemos mencionar que la propiedad intelectual es uno de los sectores del Derecho mercantil que más desarrollo ha manifestado; lo anterior resulta claro si consideramos que la actividad creadora del hombre, innata del propio ser humano, se ha hecho patente a lo largo de su historia, en virtud de que ha generado grandes cambios, tanto en el ámbito de las artes, como en el aspecto de la industria y el comercio, en sus usos y costumbres, lo cual inevitablemente trae aparejado una transformación en la manera en que se conforma el estilo de vida de los seres humanos; como ilustración de lo anterior, podemos afirmar de

---

<sup>41</sup> *Ibidem.*, p. 280.

<sup>42</sup> Reyes Lomelín, Alfredo, *Op. cit.*, pág. 3.

manera muy general que la sociedad mexicana que vivió en los albores del siglo XX, no es la misma sociedad en la que actualmente vivimos.

Dicha evolución, pareciera hacerse más visible en la presente época de la civilización humana, pues en ésta fase, que podemos denominar como de la revolución tecnológica, han destacado con mayor énfasis actividades como la investigación, la invención, la innovación, es decir, cada vez existen más aportaciones creadas por el propio ser humano, que en la mayoría de las ocasiones resultan un progreso en beneficio de toda la humanidad.

En aras de obtener un beneficio económico el hombre por naturaleza, tiende a crear, inventar, modificar las cosas existentes en la naturaleza para un beneficio tanto personal como colectivo; innova en la industria, crea un producto o proporciona un servicio, y para distinguir a éstos les pone un nombre comercial o una marca, crea avisos comerciales, con el objetivo de diferenciar los suyos de otros semejantes o de su misma especie; pues bien la propiedad industrial se encargará de proteger todas estas actividades, asegurando a su titular la exclusiva de usar dicha creación nueva o signo distintivo.

Por otra parte, la propiedad intelectual resulta un área estratégica para el desarrollo de cualquier Estado, materializándose en la promoción de la inversión y en la creación de nuevas empresas, lo cual inevitablemente tendrá que redundar en mayores expectativas de crecimiento económico para un Estado; tomando en consideración lo anterior, se han realizado esfuerzos por parte de la comunidad internacional para lograr acuerdos tendientes a unificar, o por lo menos para crear criterios uniformes en cuanto a un sistema protector de la propiedad intelectual a nivel global; Mauricio Jalife Daher define a la propiedad intelectual de la siguiente manera:

“como un sistema normativo que permite, a un creador, disponer de manera exclusiva del objeto creado, trátase de una invención o una obra, bajo diversas premisas de extensión territorial y temporal”.<sup>43</sup>

Siguiendo a Mauricio Jalife, la legislación de un Estado en materia de propiedad intelectual, al no ofrecer un nivel adecuado de protección a los derechos exclusivos que la misma contempla y pretende garantizar, y dado que dichos derechos tienen una gran valía en el contexto de competencia comercial o industrial, no solo a nivel nacional, sino inclusive en una perspectiva internacional, menores serán las inversiones locales y foráneas, provocando que el desarrollo de dicho país se encuentre muy por debajo de aquellos que sí alcanzan un nivel adecuado de protección.<sup>44</sup>

Como hemos señalado, la transformación social y económica de la humanidad en el transcurso de la historia, debe manifestarse también en las normas reguladoras de cada sociedad en particular; en éste contexto ningún Estado debe desconocer la importancia que hoy en día goza el derecho de la propiedad intelectual, pues desconocerla implicaría asegurar que dicho Estado sufrirá un rezago en cuanto a su desarrollo socioeconómico.

Por lo anterior, para el Estado, es de vital importancia estar a la vanguardia en cuanto a garantizar un sistema de protección jurídica más eficaz sobre éstas creaciones e invenciones logradas por el hombre, pues en la medida en que mayor protección e incentivos ofrezca a los

---

<sup>43</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Uso y valor de la Propiedad Intelectual*, Ed. Gasca Sicco, México, 2004, p. 3.

<sup>44</sup> *Idem.*, p. 6.

inventores e innovadores, mayor progreso podrá augurarse en el desarrollo económico y social de dicho Estado.

Para las empresas, resulta cada vez más relevante una eficaz protección de sus derechos de propiedad industrial, como podría ser el caso de las marcas, como un aspecto prioritario en la conformación de una empresa sólida y competitiva, con cierto prestigio ante la sociedad, y en la creación de una imagen poderosa, pues están convencidos del fuerte impacto que ejerce sobre cada uno de los individuos que conforman una sociedad, convirtiendo a su marca registrada, en muchos casos, en el activo más importante de una empresa; tan sólo piénsese en el valor de mercado de marcas como Coca-Cola, Ford, Sony o McDonald's, resultando fácil advertir la trascendencia que significa para la empresa que las usa, su eficaz tutela jurídica; desde éste punto de vista, resulta casi obvio la justificada preocupación de toda empresa, en el sentido de encontrar, y muchas veces de exigir, una eficaz protección a sus derechos de propiedad industrial, en cada país en que pretendan establecerse.

En éste sentido la aportación que los derechos de propiedad industrial dan a la hacienda del empresario, es un asunto que cada vez reviste más trascendencia.

La hacienda del empresario la entendemos como un elemento esencial de la empresa, pues se trata ni más ni menos que de su patrimonio; por lo tanto la hacienda, acepción de influencia de la tradición jurídica italiana, es el conjunto de cosas, que no se encuentren fuera del comercio (comprendiéndose aquí tanto inmuebles, muebles, derechos y relaciones; bienes inmateriales; deudas y obligaciones) con las que el

empresario junto con el personal de la misma, tratara de cumplir con su finalidad.<sup>45</sup>

La vinculación de los derechos de propiedad industrial a la negociación o empresa es muy estrecha, al grado de que en la mayoría de las empresas resultan ser el bien de más valía.

Podemos señalar que los bienes inmateriales tienen la característica de no ser susceptibles de un provecho económico, hasta que dicha creación se plasme en un objeto corpóreo; además dichos bienes solo representarían un valor económico en tanto puedan ser poseídos y utilizados en exclusiva, es decir, el valor lo da la posibilidad de excluir a terceros de su uso y no la simple posesión de un bien inmaterial.

En palabras de Bercovitz<sup>46</sup> los derechos de propiedad industrial constituyen herramientas de producción fundamentales para el desarrollo de la actividad empresarial; en efecto, resulta imprescindible para algunas empresas poseer patentes, marcas, etc., con el objetivo de competir en un mercado determinado; por ejemplo, en mercados tecnológicos, es imprescindible poseer patentes en la industria farmacéutica; o marcas en la rama comercial de la moda.

Siguiendo a Bercovitz, es una realidad que para la explotación e inscripción de un derecho de propiedad industrial, se requieren medios económicos y financieros adecuados, por lo que, aportar uno de estos derechos al capital de una empresa, o el otorgar una licencia para su explotación, es una manera eficiente de explotar éste tipo de derechos.

---

<sup>45</sup> Barrera Graf, Jorge, *Instituciones de Derecho Mercantil*, 2° ed., Ed. Porrúa, México, 2005, p. 105.

<sup>46</sup> Bercovitz Álvarez, Raúl, *Op. cit.*, p. 63.

La inversión realizada sobre derechos intelectuales, es decir, sobre activos intangibles, se ha multiplicado gracias al hecho de que para las empresas representa una manera eficiente de adquirir liderazgo comercial, en consecuencia dichos activos, al ser escasos y exclusivos, alcanzan un gran valor en el mercado.

Hoy como nunca podemos mencionar, siguiendo a Jalife<sup>47</sup>, que, ninguna empresa puede desconocer los alcances y límites, principios y normas de la propiedad intelectual. Por una lado, para una empresa el conocer el sistema legal de la propiedad intelectual, así como aprovecharlo, equivaldría a construir una empresa exitosa en su campo; en cambio, el desconocimiento del mencionado sistema legal, supondría para esa empresa un declive en su competencia comercial y hasta el fracaso; esto sería así, pues supongamos que una corporación norteamericana decide invertir en nuestro país para la prestación del servicio de transporte de pasajeros y mercancías vía aérea y, desconoce el sistema legal en cuanto el registro de la marca que pretende usar para dicho servicio o simplemente lo subestima por considerarlo inoperante y obsoleto, resultando que desconoce que la marca que usará ya se encuentra registrada por un tercero, la consecuencia será que esa empresa enfrentará costosos y largos litigios por el uso ilegal de una marca que ya se encontraba registrada, además de que podrá ser condenada al pago de daños y perjuicios, los cuales causarán una fuerte pérdida económica, sin contar las multas o las penas a que se hagan acreedores en materia penal.

Como vemos el valor del conocimiento de la propiedad intelectual puede ser la diferencia entre el éxito comercial rotundo de una empresa o su desprestigio y una consecuente pérdida económica.

---

<sup>47</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, p. 17.

Por todo esto, surgió la necesidad en las empresas de encontrar una forma de valorar sus activos intangibles o derechos de propiedad intelectual, y a pesar de que se creía prácticamente imposible medir el valor de una marca, ahora existen metodologías para medirlo de una manera objetiva y confiable.

La utilidad práctica respecto a la valuación de los derechos de propiedad intelectual, parece ser sencilla, pues en muchos casos los avalúos, en especial de marcas, empiezan a utilizarse para soportar créditos, balancear pérdidas en sus estados financieros, para estudiar una posible fusión o adquisición, hasta para salir de una eminente quiebra, realizando alianzas estratégicas de mercado con otras empresas; a manera de ejemplo podemos comentar que el valor en libros de Microsoft es de alrededor de 90 billones de dólares, mientras su valor real de mercado es cercano a 270 billones, esa diferencia de 180 billones se atribuye, según Jerry Asuman, citado por Jalife, a los activos de propiedad intelectual, que incluyen patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y *know how*<sup>48</sup>.

## *1.2. Competencia Desleal*

Antes de entrar a éste tema, es importante definir a la libertad de comercio, que es un principio del liberalismo y del sistema capitalista, y que nuestra Constitución eleva al rango de garantía individual, pues de acuerdo al contenido de su artículo 5° “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” y su ejercicio “sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero, o por

---

<sup>48</sup> Cfr., *Idem*, p. 73



resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”. Por otra lado el artículo 28 constitucional, que como regla general prohíbe los monopolios, en su párrafo segundo reitera el principio de libre competencia al afirmar que se restringirá cuando ocasione “ventaja exclusiva indebida a favor de una varias persona, y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.

En cuanto a la libertad de comercio o libre concurrencia al mercado, Barrera Graf<sup>49</sup> la entiende como la participación de dos o más sujetos en una actividad comercial, ofreciendo sus productos o sus servicios al público, además para el citado autor, dicha libertad tiene como límites la realización de actividades ilícitas o contrarias al interés público; y por tanto es posible limitarla e incluso prohibirla cuando su ejercicio viola derechos de terceros o atenta en contra del bien público.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos concluir que la competencia desleal se deriva de la concurrencia en el mercado de varios competidores, quienes uno o varios de ellos, al desenvolverse en el campo del comercio, no observan prácticas honradas y leales, sino, por el contrario, practican actos contrarios a las buenos usos y costumbres en la industria, comercio o servicios; lo cual lleva a la concentración y al monopolio, que son antítesis de la libre concurrencia.<sup>50</sup>

Para Rangel Medina la acción de competencia desleal es la sanción de un deber y su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante, contra el empleo de medios desleales por sus competidores.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Citado por Mauricio Jalife Daher en “*Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*”, *Op. cit.*, p. 545.

<sup>50</sup> *Cfr.*, Barrera Graf, Jorge, *Op. cit.*, p. 146.

<sup>51</sup> Rangel Medina, David, *Op. cit.*, p. 105.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1975, publicado en el D.O.F. del 27 de julio de 1976, en su artículo 10 Bis define a la competencia desleal como: “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” y prohíbe:

- 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, 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, pudieren 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.<sup>52</sup>

En nuestro sistema jurídico la prohibición de la competencia desleal, además de encontrarse dispersa dentro de la LPI, también se encuentra regulada en el recientemente adicionado artículo 6° Bis del Código de Comercio, el cual lejos de resolver el problema de una regulación general sobre competencia desleal, se limita a enumerar ciertos casos que para dicha ley son considerados como competencia desleal:

“Artículo 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

---

<sup>52</sup> *Cfr.*, Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, p. 546 y 547.

I.- Crean confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;

III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable.”<sup>53</sup>

Cabe señalar que el ejercicio del comercio no debe ser contrario a las leyes del orden público o las buenas costumbres, de conformidad con los artículos 1830 y 1910 del Código Civil, los cuales definen lo que significa un hecho ilícito.

Por otra parte en la fracción I del artículo 213 de la LPI, dada su naturaleza general, podemos encuadrar prácticamente cualquier caso de competencia desleal, referido a aquellos casos que se relacionen con la materia de la propia LPI, que no se haya previsto en los demás fracciones del mismo artículo 213, es decir, en caso de que no exista un

---

<sup>53</sup> Artículo 6° Bis del Código de Comercio.

tipo específico para combatir cierta conducta de competencia desleal, entonces se podría utilizar la fracción I del citado artículo.

### *1.2.1. El aviamiento*

Ya habíamos comentado al analizar el tema de la importancia de los derechos de propiedad industrial para la hacienda del empresario, la relevancia de una buena organización empresarial, ejercida por el propio empresario junto con su personal, para la consecución de los fines para los que fue creada la misma; esto en esencia es el aviamiento.

Al lograrse ésta cohesión, la empresa crea un gran valor no sólo en cada uno de sus bienes y derechos, sino también un valor en conjunto, es decir, la empresa como un todo, lo cual traerá la obtención de una fama, prestigio o crédito mercantil de dicha negociación, la cual evidentemente incrementará su clientela.

Para Mantilla Molina la clientela y el avío no son propiamente elementos de la negociación mercantil, pero resultan protegidos jurídicamente cuando se protege a la negociación mercantil como una unidad, para combatir la competencia desleal.<sup>54</sup>

Es decir, los elementos activos y pasivos de una empresa, como lo son sus bienes materiales e inmateriales, carecerían de importancia sin la organización del empresario o aviamiento, pues éste será el resultado del trabajo de organización del empresario.

---

<sup>54</sup> Mantilla Molina, Roberto, *Derecho Mercantil*, 28° ed., Ed. Porrúa, México, 2006, p. 109.

En palabras de Barrera Graf<sup>55</sup>, también forma parte de la hacienda, la organización de todos sus bienes y derechos destinados a cumplir la finalidad de la empresa, es decir, el valor del aviamiento. Y continúa sosteniendo que, esa labor intelectual y material del empresario y del personal, para la empresa significará el prestigio y la fama, que sea posible cuantificar en dinero, el cual se reflejará en el activo del balance de la negociación, sobre todo cuando ésta se fusiona y/o se transfiere; de ésta manera, los bienes y derechos adquieren un sobreprecio que se conoce con el nombre de *guantes o good will*. A mayor aviamiento corresponderá una mayor clientela y; correspondiendo un mayor valor de la hacienda y en consecuencia, de la negociación misma.<sup>56</sup>

Tal vez éste sea el inicio de empresarios exitosos, quienes a partir de un gran aviamiento logran crear fama y prestigio de su empresa, lo que conlleva un incremento en cuanto al valor de sus marcas, avisos y nombres comerciales en un mercado específico.

### 1.2.2. El establecimiento mercantil

Para Rafael de Pina Vara<sup>57</sup>, en términos generales, el establecimiento es el local donde se ubica la empresa, esto es, el lugar donde se instala y desarrolla su actividad mercantil. Además de su establecimiento principal, la empresa puede contar con sucursales.

Y continúa sosteniendo, que el lugar de ubicación de la empresa produce importantes efectos jurídicos. Entre otros, determina la competencia judicial y registral, en los negocios en que la empresa interviene.

---

<sup>55</sup> Barrera Graf, *Op. cit.*, p. 108.

<sup>56</sup> *Idem*.

<sup>57</sup> Pina Vara, Rafael, *Derecho Mercantil Mexicano*, 29° ed., Ed. Porrúa, México, 2003, p. 29.

Para efectos de nuestra materia, consideramos que el establecimiento mercantil está íntimamente ligado con el derecho de arrendamiento, el cual Pina Vara, define como el conjunto de derechos reconocidos al empresario sobre el local arrendado en el cual se encuentra ubicada su empresa.<sup>58</sup>

En efecto, para el éxito de muchas empresas, el lugar en el que se ubiquen resulta indispensable; pensemos en una empresa dedicada al ramo de los alimentos, ubicada en el centro de una ciudad, la cual dada su posición frente a la Catedral otorga una vista inmejorable a sus comensales; es indudable que la atracción de clientela dada su ubicación será enorme y por tanto el empresario tendrá especial interés en conservar dicho local comercial; por lo tanto, es indispensable proteger ese derecho del empresario sobre el local arrendado, procurando que creada cierta fama y prestigio, se protejan de manera eficaz, desde el punto de vista comercial, los intereses del empresario sobre su establecimiento.

### *1.3. Concepto de daño y de perjuicio*

Ahora procederemos a dar un concepto de daño y de perjuicio pues, lo consideramos relevante, a efecto de delimitar nuestro tema y, que éste pueda ser comprendido a cabalidad.

El Código Civil Federal, en su artículo 2108, señala lo que se debe entender por daño, de la siguiente manera:

---

<sup>58</sup> *Ibidem.*, p. 30.

“Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”.

Así mismo el citado ordenamiento legal, en su artículo 2109, regula lo que debemos entender por perjuicio:

“Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación”.

Por otra parte, Gutiérrez y González<sup>59</sup>, nos dice que el detrimento patrimonial se traduce en un daño o en un perjuicio. Para dicho autor, por daño se debe entender lo siguiente:

“Es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio, por una conducta lícita o ilícita de otra persona, que la ley considera para responsabilizar a ésta”.

Siguiendo al mismo autor, menciona que el perjuicio:

“Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido, de no haber generado otra persona la conducta lícita o ilícita que la ley considera para responsabilizar a ésta”.

En materia civil, la manera de “responder”, es mediante la reparación de los daños, según relata Bejarano Sánchez. Para éste autor el hecho ilícito debe entenderse como la “violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Gutiérrez y González, E., *Op. cit.*, p. 626.

<sup>60</sup> Bejarano Sánchez, Manuel, *Obligaciones Civiles*, 5° ed., Ed. Oxford University Press, México, 1999, p. 171.

Por lo tanto la responsabilidad civil es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otro, por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo creado. Así Bejarano, sostiene que, la responsabilidad civil es, el nombre que se da a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por un hecho ilícito o por un riesgo creado. Su contenido es la indemnización. Indemnizar es dejar sin daño. Por otra parte, el citado autor, previene que hay dos formas de indemnizar, 1) la reparación en naturaleza y; 2) la reparación por un equivalente. La primera consiste en borrar los efectos del acto dañoso restableciendo las cosas a la situación que tenían antes de él, por lo tanto, la segunda se materializa, al no ser posible la reparación del daño en naturaleza, por lo que se indemniza proporcionando a la víctima un equivalente de los derechos o intereses afectados en dinero, es decir, se le pagará el importe de sus daños y perjuicios, previa estimación legal de su valor.<sup>61</sup>

En general, los requisitos para la indemnización del daño en general consisten en que, el daño sea consecuencia inmediata y directa del hecho perjudicial, y además sea cierto, es decir, que se haya causado o que necesariamente deba producirse; tal como lo previene el artículo 2110 del Código Civil Federal. Sólo las consecuencias inmediatas y directas del hecho dañoso, son los daños reparables.<sup>62</sup>

### *1.3.1. Daños y perjuicios y propiedad industrial*

El punto de encuentro, si lo podemos llamar de ésta manera, entre la reclamación de los daños y perjuicios y la propiedad industrial, se desprende con claridad de la redacción de los artículos 221 y 221 bis de la LPI.

---

<sup>61</sup> *Ibidem.*, p. 206 y 207.

<sup>62</sup> *Ibidem.*, p. 202.



En efecto, dichos preceptos, y en específico el artículo 221, establecen la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el afectado de la violación a sus derechos de propiedad industrial, con arreglo a la legislación común.

Por otro lado el artículo 221 bis fija un parámetro objetivo para la fijación de los daños y perjuicios, el cual deberá ser de por lo menos el cuarenta por ciento del precio en venta al público de cada producto o la prestación de servicios, es decir, que de acuerdo a la redacción de éste precepto, la persona que se proponga ejercitar la vía civil para el reclamo de daños y perjuicios, conforme a los artículos citados, no tendrá que demostrar a cuanto ascienden los mismos, pues para ello contará con el parámetro previsto por el artículo 221 bis.

Para Jalife, los tipos de daños y perjuicios que suelen ocasionarse a un titular de una marca registrada son, por una parte, un daño material, el cual se entiende como la merma que sufre la marca en su capacidad distintiva con motivo de la presencia de la marca ilegalmente empleada; en cuanto a los perjuicios que el titular sufre se configuran por las ventas no logradas con motivo de la presencia de la marca infractora, y por las que puedan proyectarse que se perderán con motivo del acto ilegal del cual el propietario de la marca registrada es víctima; por otra lado, el titular de la marca registrada sufrirá un daño moral, el cual se traduce en el deterioro de su imagen frente a la clientela.

Así, podemos afirmar, siguiendo las ideas del mencionado autor, que ante la formula contemplada por el artículo 221 bis, es irrelevante que tipo de daños y perjuicios haya sufrido el titular del derecho marcario, pues se deben entender incluidos todos esos tipos dentro del cuarenta por ciento ha que tiene derecho a reclamar, lo cual facilita en gran

medida el ejercicio de ésta acción civil, pues no tendrá que demostrar en que consisten dichos daños y perjuicios, a menos que pretenda reclamar un monto mayor al cuarenta por ciento.<sup>63</sup>

#### *1.4. Concepto de marca en el Derecho Mexicano*

El artículo 88 de la LPI, define lo que se debe entender por marca:

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Pudiendo ser dicho signo una palabra, diseño, la combinación de ambos o una forma tridimensional.

Jalife Daher sostiene sobre el particular, que la LPI aporta una definición de marca de corte muy general, la cual únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto; por lo que afirma, necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular.<sup>64</sup>

Por su parte Rangel Medina da un concepto del derecho marcario, de la siguiente manera:

---

<sup>63</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, p. 595 y 596.

<sup>64</sup> *Ibidem.*, p. 107.

“Es, cabalmente, ese conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías...”<sup>65</sup>

Justo Nava Negrete, a pesar de que en su opinión la definición de un término jurídico, siempre es delimitativo, pues no abarca el campo de aplicación de la disciplina a que se refiere, propone la siguiente definición de marca:

“Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.<sup>66</sup>

En opinión de César Sepúlveda la marca es un signo para distinguir y se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros, además 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.<sup>67</sup>

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, a partir del artículo 1° de la Ley argentina 22.362 sobre marcas, expresan una definición de marca, concluyendo que se debe considerar como tal a los “signos con capacidad distintiva utilizados para distinguir productos y servicios”, señalando igualmente que el concepto de marca que se desea

---

<sup>65</sup> Rangel Medina, *Op. cit.*, p. 114.

<sup>66</sup> Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Ed. Porrúa, México, 1985, p. 146 y 147.

<sup>67</sup> Sepúlveda, César, *Op. cit.*, p. 115.

definir es el que hace a aquellas susceptibles de ser jurídicamente protegidas como tales, pues quien pretenda utilizar un signo sin poder distintivo en sus artículos puede hacerlo, pero ello plantea cuestiones jurídicas muy diferentes de las que suscitan las marcas legalmente protegibles como tales.<sup>68</sup>

Elena de la Fuente García, citando a Olivencia Ruiz, considera que el derecho sobre la marca resulta imprescindible para satisfacer las necesidades de la empresa; y da un concepto de marca a partir del artículo 1º la Ley de marcas de 12 de noviembre de 1988 española, sosteniendo que se trata de un “signo o medio que ha de tener una capacidad distintiva de productos o servicios”, y continúa sosteniendo que dicho concepto deja las puertas abiertas para que no sólo cualquier signo, sino cualquier medio, pueda ser considerado como marca; además se trata no sólo de signos visibles, sino también de los que se perciban con el olfato, el oído o el tacto.<sup>69</sup>

Pues bien, de lo previsto por el artículo 88 de la LPI, y a fin de entender lo que dicha ley considera como marca, es indispensable atender a lo que la propia ley considera como susceptible de constituir una marca, previsto en el artículo 89 de la LPI y, además, observar lo que no es registrable como marca y que se encuentra previsto en el artículo 90 de la LPI.

Es pertinente señalar que tratándose de marcas y de nombres comerciales, la originalidad es diferente de la novedad, ya que al tiempo que una denominación o diseño puede ser original para distinguir

---

<sup>68</sup> Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de Marcas*, tomo I, 2º ed., Ed. Heliasta, Argentina, 2003, p. 19 y 20.

<sup>69</sup> De la Fuente García, Elena, *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 120.

determinados productos o servicios, por otra parte puede decirse que ese diseño no entraña elementos novedosos.

Debe apuntarse también, siguiendo los comentarios de Jalife Daher respecto al artículo 88 de la LPI, que nuestra ley de manera tácita restringe de la definición de marca a todo signo que no sea visible; así mismo es importante considerar que la marca en un concepto actual, no solo debe contemplar la tutela que se brinda al propietario, sino que se debe incluir la protección de los intereses de los consumidores<sup>70</sup>, pues la marca como mecanismo de diferenciación de productos o servicios cumple una doble función, por un lado es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios de los de sus competidores; mientras que por otro lado, la marca es el medio que tienen los consumidores para identificar los productos o servicios que un empresario ofrece en el mercado. Además consideramos prudente la revisión del artículo 88 de la LPI, en el sentido de que las marcas no solo distingan los servicios que presta un establecimiento, sino que distingan también al propio establecimiento.

#### *1.4.1. Derechos que concede una marca*

Al respecto sostenemos que la primordial ventaja que concede una marca registrada a su titular es el derecho al uso exclusivo de la misma, desde el momento en que se presenta la solicitud para su registro, genera que las posteriores solicitudes presentadas por terceros para marcas iguales o similares en la misma clase, queden bloqueadas; además si se obtiene el registro el titular recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos de terceros y podrá utilizar la leyenda "Marca Registrada", las siglas M.R. o el símbolo ® en sus

---

<sup>70</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Op. cit.*, p. 110.

productos o servicios, lo cual provoca en terceros la advertencia de que dicha marca se encuentra debidamente registrada y su uso no autorizado generara sanciones administrativas, penales y hasta civiles, de acuerdo con la LPI. Por otro lado es indiscutible que una marca registrada, podrá ser valorada económicamente de una manera más efectiva, lo que representará una ventaja más para el titular del registro marcario.

#### *1.4.1.1. Limitaciones al derecho de exclusividad*

Las limitaciones de carácter formal que presenta el derecho al uso exclusivo de una marca registrada se encuentran comprendidas en los artículos 128 y 129 de la LPI.

El artículo 128 establece lo siguiente:

“La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo”.

En efecto, la marca deberá usarse dentro del territorio nacional, es decir, que podrá impedirse a terceros, el uso de la marca, inclusive en lugares en donde la marca no esté siendo usada o no sea conocida<sup>71</sup>, debiendo obtener el registro para la misma marca en otros países para los que se desea su protección.

Además la marca debe usarse tal y como fue registrada o con variaciones que no alteren su carácter distintivo.

---

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 106.

Asimismo el artículo 129 de la LPI considera que deben prevalecer los derechos de la colectividad por encima de los intereses particulares, al considerar ciertas hipótesis que pudieran afectar el orden público.

Se deben considerar también como limitantes las que voluntariamente se imponga el titular de un registro marcario al momento de suscribir contratos de licencia o de franquicia, las que derivan de actos judiciales o las que se establecen al solicitarse una marca en copropiedad.

#### *1.4.2. Funciones de la marca registrada*

Elena de la Fuente<sup>72</sup> reconoce que la marca al ser un medio identificador de los productos o servicios, cumple con diversas funciones:

“1.- Función indicadora del origen empresarial, básicamente ésta función sirve para demostrar la procedencia empresarial de los productos o servicios, garantizando a los consumidores que las mercancías proceden de la misma empresa o del mismo grupo de empresas.

2.- Función indicadora del prestigio empresarial, también llamado *good will*, que no es otra cosa que el propio prestigio alcanzado por los productos identificados con dicha marca, garantizando la satisfacción de los consumidores. Es oportuno señalar que existen marcas con un alto prestigio o *good will* y marcas carentes de prestigio o con mala fama; sin embargo queda claro que sólo las marcas que gozan de *good will* pueden perjudicarse con el aprovechamiento indebido de su fama.

---

<sup>72</sup> Cfr., De la Fuente García, *Op. cit.*, p. 125 y 126.

3.- Función informativa, la cual indica a los consumidores los caracteres acerca de la naturaleza o calidad de los productos o servicios.

4.- Función publicitaria, es decir, la publicación que se realiza para la venta de una marca, son las campañas publicitarias desempeñadas por las empresas para dar a conocer su producto o servicio, publicitando la calidad del producto creando una seguridad en el consumidor de la calidad que debe mantener el producto, además la publicidad es un factor que se toma en cuenta para el reconocimiento de un registro de marca.”

Dichas las funciones que desempeña la marca, podemos establecer que existe un vínculo inquebrantable entre dichas funciones, la clientela y el crédito mercantil del comerciante o del industrial que usan una marca.

#### *1.4.3. Personas no comerciantes usuarios de una marca*

Como regla general las marcas son parte integrante de una empresa, pero en palabras de Jalife<sup>73</sup>, el universo de las marcas ha crecido en tal forma en nuestra sociedad, que ya no es suficiente pretender limitar su aplicación al ámbito exclusivo de los comerciantes e industriales, por lo que no se puede negar el uso de marcas por personas que no tienen el carácter ni de comerciante ni de industrial, como sucede en las marcas de servicios, pues esos prestadores también tienen una clientela y un prestigio; en consecuencia es válido sostener que las marcas que usan éste tipo de entidades también desempeñan las funciones que se analizaron en el apartado anterior.

---

<sup>73</sup> Jalife Daher, *Op. cit.*, p. 110.



En nuestra opinión a las instituciones, sindicatos, asociaciones civiles, sociedades civiles, etc., debe reconocérseles su legítimo derecho para ser titulares de marcas, de acuerdo con la LPI.

#### *1.4.4. Registro de la marca*

Debemos dejar acotado que, el registro de la marca, será la única forma de explotarla en forma exclusiva, es decir, la tutela que la LPI da a la marca como derecho de propiedad industrial se origina con su registro. De acuerdo con el artículo 95 de la LPI la vigencia del registro de marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

En efecto el registro de una marca debe ceñirse específicamente a lo dispuesto por los artículos 113 a 135 de la LPI, es decir, presentar una solicitud con los datos especificados en el mencionado artículo 113, a la cual deberá acompañarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, según lo dispone el artículo 114 de la citada ley.

Asimismo el artículo 121 de la LPI establece que se considerará como fecha de presentación la fecha en que se satisfagan los requisitos exigidos por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180, con el fin de determinar la prelación de las solicitudes; después de éste examen de forma, se realizará un examen de fondo con el fin de determinar si la marca es registrable, en caso de que exista un impedimento se le dará al solicitante un plazo de dos meses para subsanar aquellas irregularidades por las que no procede el registro, según lo dispone el artículo 122. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título, el cual será constancia de registro

de marca y se publicará en la Gaceta del IMPI, tal como expresamente lo contempla los artículos 125 y 126; además surge la obligación por parte del titular del registro marcario usarla en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, de acuerdo con el artículo 128.

Por lo tanto, las marcas registradas como bienes incorpóreos, entran al patrimonio de su titular; en cambio las marcas no registradas, las cuales no constituyen un derecho de propiedad industrial tutelado por la LPI, no se incorporan al patrimonio de sus usuarios, aunque en alguna medida el uso de una marca no registrada le da a su usuario cierto crédito mercantil y clientela.

De ésta manera, el titular de una marca registrada, podrá reclamar aquel hecho ilícito que lesione su patrimonio, pues será el poseedor del registro marcario y en consecuencia se encontrará legitimado para acudir a los tribunales a denunciar a quien haya cometido dicho ilícito en demérito de su marca registrada; por lo que hace al usuario de una marca sin registro, ésta no podrá acudir a los tribunales, pues es requisito para ellos que la marca se encuentre registrada, según lo dispone el artículo 229 de la LPI.

#### *1.4.5. La marca no registrada*

Debemos dejar claro que se considera que existe una marca desde el momento en que un signo distingue productos o servicios, independientemente que la marca se encuentre o no registrada.

Podemos apuntar también que una marca que se encuentre en uso, pero que no se encuentre registrada, recibe algunas prerrogativas, pues no se encuentra desprotegida.

En efecto hay que tomar en cuenta que existen muchas marcas que se usan sin estar registradas, y a las cuales se les reconoce su valor al momento en que un tercero trate de registrar esa marca, pretendiendo aprovecharse del prestigio adquirido por dicha marca, por lo tanto es menester comprobar el uso de buena fe de la marca y que dicho uso haya sido intenso y también que haya generado cierta clientela, para estar en posibilidad de oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad al uso de la misma o para anular aquella registrada con posterioridad.

También hay que dejar claro que, se considerará legalmente a una marca, hasta la obtención de su registro ante el IMPI, pues hasta ese momento se considerará que reúne los requisitos y elementos necesarios para ser considerada como tal.

En consecuencia, es recomendable que antes de que una empresa comience a utilizar una marca, ésta se registre ante el IMPI, pues de lo contrario correrá el riesgo de que, ya encontrándose en uso de su marca, el instituto le negará el registro, además de que podría incurrir en la invasión de derechos de terceros adquiridos con anterioridad, constituyéndose en alguna infracción administrativa, responsabilidad penal o civil, sancionados por la LPI.

#### *1.4.6. La marca notoriamente conocida*

Recientemente se incorporó a nuestra LPI un capítulo dedicado a las marcas notoriamente conocidas o famosas<sup>74</sup>; anteriormente en el único precepto de la ley que se contemplaban era en el artículo 90 de la LPI, en sus fracciones XV y XV Bis, las cuales impiden el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime que es notoriamente conocida en nuestro país.

Con dicha adición, la marca notoriamente conocida, que ya era reconocida como un derecho de propiedad industrial, cubre las inconsistencias que dificultaban su protección.

Para Mauricio Jalife una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.<sup>75</sup>

El artículo 98 bis-1 establece que, para que el titular de una marca notaria pueda obtener declaratoria al respecto, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama; así mismo el artículo 98 bis-2 establece los datos que para obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá presentar.

### *1.5. El trade dress o imagen comercial*

---

<sup>74</sup> Capítulo adicionado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005.

<sup>75</sup> Jalife Daher, *Op. cit.*, p. 186.

Para Mauricio Jalife, el *trade dress* o “vestido del negocio” ha surgido para la empresa como una nueva cobertura exclusiva. El *trade dress* se conforma por las características propias del establecimiento, mismas que le confieren una imagen particular y distintiva.<sup>76</sup>

La combinación de la arquitectura del lugar, la decoración del interior, la vestimenta del personal, etc., al lograr cierta originalidad resulta atractiva al cliente, pues le otorgan al establecimiento una identidad propia que conforma su imagen; es en los Estados Unidos en donde ha logrado cierta reserva en exclusiva para el establecimiento.

En efecto, el empresario con su imaginación e ingenio propone un ambiente cómodo, con el cual los consumidores se sentirán identificados, lo que los obligará a regresar a ese mismo lugar, pues les ofrece algo distinto a cualquier otro; es tal el impacto que produce la ornamentación y ambiente de un determinado establecimiento en el ánimo de los consumidores, para que éstos se sientan identificados, que se debe asegurar el respeto por los medios legales convenientes a ese diseño propuesto, es decir, el *trade dress*. En México, existe una figura determinada para proteger al denominado *trade dress*, el cual aún no es susceptible de registro, en la recientemente adherida fracción XXV al artículo 213 de la LPI<sup>77</sup>.

Es especialmente relevante mencionar el problema planteado por Jalife, respecto a, si el *trade dress* adquiere carácter registral por vía de la figura de la marca tridimensional, y nos comenta que serán materia de registro los elementos que conforman el llamado *trade dress*, cuando reúnen condiciones de distintividad que lo justifican, en cuanto a su

---

<sup>76</sup> Jalife Daher Mauricio, *Uso y valor de la Propiedad Intelectual, Op. cit.*, p. 169.

<sup>77</sup> Decreto publicado en el D.O.F. el día 25 de enero de 2006.

forma, y no por el hecho de que otros elementos partícipes del *trade dress*, como los diseños, denominación o colores, resulten altamente distintivos, debe entenderse tal forma como materia de registro.

Para ilustrar la importancia de lo anteriormente sostenido, respecto al impacto del *trade dress* en los consumidores, Naomi Klein en su obra *No Logo*, reseña lo siguiente:

“...No se trata de un espacio de ausencia, como Wal-Mart y MacDonal’d’s, sino un rincón íntimo donde las personas elegantes pueden compartir “un café...camadería...amistad”. Todo en las cadenas New Age como Starbucks está pensado para asegurarnos que son algo distinto de las franquicias impersonales del pasado. Esto no es grosería masiva. Es mobiliario inteligente, son los cosméticos considerados como militancia política, librerías “como las de antaño”, cafeterías que quieren mirarte profundamente a los ojos y “conectar” contigo”.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Klein, Naomi, *No Logo*, Ed. Paidós, Barcelona, 2001, p. 172.

## CAPÍTULO 2

### ANTECEDENTES, MARCO LEGAL Y DERECHO COMPARADO

#### *2.1. Antecedentes y evolución de la propiedad industrial en México*

Para el Doctor Fernando Serrano Migallón, citando a Rangel Medina, la primera ley vigente en México en materia de patentes fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, ya que con dicha ley se intentaba proteger los derechos de aquellos que inventan.<sup>1</sup>

Para César Sepúlveda el antecedente más remoto sobre legislación en materia de propiedad industrial es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria de 7 de mayo de 1832, ordenamiento muy primitivo, el cual contiene solo algunas cuantas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos.<sup>2</sup>

Así, en 1889 bajo el gobierno de Porfirio Díaz se promulga la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, comenzándose a legislar con un sentido técnico, característico del régimen de Díaz.

El 7 de junio de 1890 se expidió la Ley de Patentes de Privilegio, cuyo concepto de patentabilidad se basó en la ley francesa de 1844. El 25 de agosto de 1903, con influencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisado en Bruselas en 1900, se publicó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. En 1909 se publicó

---

<sup>1</sup> Serrano Migallón, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2° ed., Ed. Porrúa, México, 1995, p. 3.

<sup>2</sup> Sepúlveda, César, *Op. cit.*, p. 1.

el Reglamento para el Registro Internacional de Marcas, de acuerdo con el Arreglo de Madrid de 1891.

El 27 de julio de 1928 se expiden la Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, las cuales ya incluyen conceptos modernos acerca de la propiedad industrial. Fue el 31 de diciembre de 1942 que se expidió la Ley de la Propiedad Industrial, la cual dio una adecuada protección a las instituciones en materia de propiedad industrial, durando 33 años vigente, hasta que fue abrogada por la Ley de Invenciones y Marcas que entró en vigor el 11 de febrero de 1976, influida por la tendencia hacia la rectoría del Estado.

El 27 de junio de 1991 se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual evidentemente trató de fomentar la protección a la inversión extranjera, incluyendo un capítulo sobre transferencia de tecnología, variedades vegetales, entre otras novedades. El 29 de julio de 1994 se expide el decreto que reforma la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 2 de agosto de 1994; volviéndose a nombrar dicha ley como Ley de la Propiedad Industrial, el cual se ha conservado hasta la fecha.

### *2.1.1. Antecedentes de la marca*

Si pensamos en los antecedentes de la marca, nos encontraremos con que la idea de marca es tan antigua como el propio comercio, debido a que los comerciantes se vieron en la necesidad de distinguir un objeto igual a otro para cambiarlo o venderlo. En nuestro país podemos afirmar que en los mercados precortesianos ya se vendían objetos con sellos y pintaderas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nava Negrete, *Op. cit.*, p. 6.



En la época colonial surgieron las Ordenanzas para marcar la platería mediante la Cédula Real de de 1526.<sup>4</sup>

Fue hasta la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 que se reguló expresamente a las marcas, en la cual se le atribuía una vigencia indefinida; después en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 limitó la vigencia a 20 años, renovables. Éste esquema fue seguido por la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 27 de julio de 1928. La Ley de la Propiedad Industrial de 1942, la cual integró a las disposiciones relativas a patentes, signos distintivos y represión de la competencia desleal, no contenía una definición de marca, pues se limitó a establecer que reconocía las marcas de productos y, por reforma del año 1950, a las de servicios. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, ahora Ley de la Propiedad Industrial, incorporó la definición de marca que actualmente prevalece en su artículo 88.<sup>5</sup>

## *2.2. Marco legal*

Dentro de éste capítulo trataremos de dilucidar la legislación en materia de propiedad industrial y en materia civil, aplicable al ejercicio de la acción para reclamar daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial.

### *2.2.1. Legislación de Propiedad Industrial*

---

<sup>4</sup> Rangel Medina, *Op. cit.*, p. 283.

<sup>5</sup> Jalife Daher, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Op. cit.*, p. 110 y 111.

Ya hemos comentado que el fundamento constitucional de la propiedad industrial lo encontramos en el artículo 28, noveno párrafo, de nuestra Carta Magna, cuando señala que no constituyen monopolios los privilegios que por un determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Como observamos dicho artículo es más preciso en cuanto a los derechos de autor, pero es muy limitado en cuanto a los derechos de propiedad industrial, pues hay instituciones de ésta, como la denominación de origen, que no son creaciones intelectuales, por lo que han sido complementados por leyes secundarias.

Dicho lo anterior, mencionaremos que el fundamento legal en materia de propiedad industrial para reclamar daños y perjuicios por violación a los derechos tutelados por dicha ley son los siguientes:

“Artículo 221. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.”

El citado artículo es claro al establecer, que las sanciones contenidas en esa Ley, es decir la administrativa y la penal, se impondrán con independencia de la que corresponda por daños y perjuicios, en términos de la legislación común, que no es otra que la civil.

“Artículo 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.”

Debe resultar claro que, éste artículo proporciona de una manera muy atinada un parámetro de tipo objetivo para el reclamo de daños y perjuicios, pues establece un mínimo del 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial, por lo que ya no es necesario demostrar el daño o el perjuicio causado, sino simplemente demostrar la conducta del demandado.

“Artículo 225.- Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan”.

El artículo 223 en sus fracciones I y II establece que son delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley”;

Es decir, para el ejercicio de la acción penal en los supuestos establecidos en las dos fracciones citadas, se requerirá que el IMPI emita

un dictamen técnico, el cual no podrá prejuzgar sobre el ejercicio de las acciones civiles o penales, de lo que se infiere que el IMPI no podrá pronunciarse sobre la procedencia de la acción civil o penal y, a mayor abundamiento, es el único caso en toda la ley, en que se requiere una opinión por parte del IMPI, antes de acudir a los tribunales, en éste caso, en materia penal.

“Artículo 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley.”

Nuevamente de manera expresa éste artículo hace referencia, ahora a la procedencia de la reclamación de los daños y perjuicios por la vía civil, con autonomía de acudir al ejercicio de la acción penal.

“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.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje”; y

“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”.

Estos artículos determinan que, en las controversias del orden penal, civil o mercantil, por su propia naturaleza, conocerán de ellas los tribunales de la Federación y en caso de que sólo afecten intereses particulares se podrá acudir a los tribunales del fuero común, que en el caso del Distrito Federal sería el Tribunal Superior de Justicia.

Cabe destacar que estos artículos son aplicables en cuanto al fondo de la controversia, es decir, es el sustento del ejercicio de la acción para el reclamo de daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, sin embargo, además de los artículos citados, se tendrá que citar, dentro del capítulo de Derecho de nuestra respectiva demanda, los artículos relativos a la institución de propiedad industrial vulnerada, es decir, en nuestro caso serían los contenidos en el capítulo concerniente a la marca, que es el Capítulo I de las Marcas, del Título Cuarto De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales.

#### *2.2.1.1. Génesis del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial*

Cobra especial importancia, por la trascendencia que en la práctica del ejercicio de la acción para reclamar daños y perjuicios por violación a éstos derechos, supuso la existencia del artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la formula contenida en dicho artículo fue una innovación para el reclamo de daños y perjuicios, la cual lograba su cometido al facilitar en gran medida el ejercicio de la mencionada acción.

La Ley de la Propiedad Industrial estableció en un principio sanciones de tipo administrativo, después se creyó conveniente contemplar sanciones de tipo penal, luego se pensó en una sanción de tipo civil, pues se dieron cuenta que tratándose de infracciones administrativas, las sanciones son multa, clausura o arresto administrativo, de las cuales el único

beneficiado sería el Estado; por lo que hace a las sanciones de tipo penal se castiga con cárcel o multa al responsable de cometer un delito conforme a la LPI; por lo tanto la persona afectada por la violación a cualquiera de sus derechos de propiedad industrial, quedaba en evidente estado de insatisfacción, pues ninguna de las anteriores vías, ni la penal ni la administrativa, tiene el efecto de resarcir al afectado con los posibles daños o perjuicios sufridos.

Durante las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), los negociadores de los países de Canadá y de los Estados Unidos de Norteamérica, se dieron cuenta de lo expuesto en el párrafo anterior, en el sentido de que nuestra legislación no contaba con un mecanismo idóneo para proteger a sus empresas transnacionales y para sancionar de manera eficaz al autor de un hecho ilícito que lesionará la esfera jurídica de un particular respecto a sus derechos de propiedad industrial; por lo que exigieron a las autoridades mexicanas homologar ciertas instituciones, y así proteger de manera más eficaz los intereses de sus compañías.

Por lo tanto se pensó en una acción civil para reclamar los daños y/o perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial de la cual evidentemente debería conocer un juez en materia civil, y la cual en caso de prosperar, la consecuencia directa sería resarcir al afectado, es decir al titular de un derecho de propiedad industrial violado, por medio de una indemnización, la cual sería a cargo del responsable de haber cometido dicha violación, pero dicho titular sólo podría percibir los que directamente se sufrieran por el hecho ilícito cometido.

Por lo tanto se pensó en un parámetro tasado para que fuera más fácil demostrar los daños y perjuicios sufridos; en México ya existía una

disposición de éste tipo, nos referimos a la contenida en el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor que establece lo siguiente:

“Artículo 216 bis.- La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley.

El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior.

Para los efectos de este Artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 21 de esta Ley.”

Así surgió la hipótesis contenida en el actual artículo 221 bis de la LPI, que como podemos observar, en sustancia es igual a la contenida en la LFDA.

Lo anterior se corrobora si analizamos la exposición de motivos que dio origen al artículo 221 bis de la Ley para la Propiedad Industrial, la cual al efecto transcribo:

“La tendencia internacional en esta materia muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionan al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. Permitir la reparación de los daños y perjuicios que se

ocasionen, debe ser uno de los principales objetivos de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación ya que pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.

Por lo anterior, se propone establecer un porcentaje mínimo del cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada uno de los productos o servicios que impliquen una violación de los derechos de propiedad industrial que deberá pagar el infractor al titular afectado. Con esta disposición y la contenida en la Ley Federal del Derecho de Autor se uniformaría el criterio para cuantificar los daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual”

Del texto citado se desprende sin lugar a dudas que la intención del legislador fue la de fijar la reparación material por los daños y perjuicios causados, no en función de las utilidades obtenidas por quienes violan los derechos de propiedad industrial, sino en un porcentaje del 40% del total de la contraprestación recibida por los productos o servicios que se distinguen haciendo uso de los mecanismos que violan los derechos de propiedad industrial contemplados por la LPI, por ser éste un parámetro objetivo para su fijación, lo que evidentemente conlleva a la ventaja de no tener la dificultosa necesidad de comprobar el monto de dichos daños y perjuicios.

Es oportuno mencionar que, como veremos más adelante, la SCJN ha sentado jurisprudencia al respecto, en el sentido de que antes de acudir al ejercicio del reclamo de daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, se deberá agotar en primera instancia el procedimiento respectivo de declaración de infracción administrativa ante el IMPI.



### *2.2.2. Legislación Civil*

En cuanto a la legislación civil, debemos subrayar que la misma constituye un apoyo para el fundamento de una demanda para el reclamo de daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, en virtud de que los artículos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establecen una consecuencia jurídica específica para la violación de un derecho de propiedad industrial; asimismo consideramos que son esos preceptos y no el artículo 1910 del Código Civil Federal los que dan origen a la obligación de pagar daños y perjuicios al titular afectado.

Al respecto Alejandro Ostos Fulda, sostiene que, si observamos la referencia a la legislación común que se desprende del artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma es ambigua y oscura. Sin embargo, consideramos que se refiere a lo dispuesto por los artículos 2104, 2108, 2109 y 2110. Y continúa sosteniendo que el primero de los artículos citados se refiere al incumplimiento de una obligación de no hacer (i.e. respetar los derechos de propiedad industrial que derivan de los derechos de uso exclusivo previstos por la Ley de la Propiedad Industrial) y; a la obligación de indemnizar al titular afectado. Este precepto resultaría aplicable a todos los casos en que se pretenda el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a un derecho de propiedad industrial en concatenación con los artículos 221 bis y 221 de la Ley de la Propiedad Industrial, además dice, el resto de los preceptos definen el concepto de daño, perjuicio y al nexo causal que debe acreditarse para estar en aptitud de obtener una restitución de los mismos; por lo que considera que tales preceptos cobran aplicación cuando el titular afectado pretende obtener una indemnización superior al 40% del precio de venta al público de los productos o servicios

comercializados o vendidos en violación a los derechos de propiedad industrial, pues en tales supuestos existe la obligación del actor de demostrar fehacientemente haber sufrido los daños y perjuicios en comento y el referido nexo causal.<sup>6</sup>

Sin embargo, debemos dejar claro que en la actualidad, para que una persona se encuentre en aptitud de reclamar daños y perjuicios por violación al derecho exclusivo de uso de una marca registrada, ésta deberá contar con la declaración administrativa por parte del IMPI respecto a que efectivamente se ha configurado una de las hipótesis contempladas por el artículo 213 de la LPI, es decir, que exista una infracción administrativa, previo al reclamo de los daños y perjuicios; lo anterior de conformidad con la contradicción de tesis 31/2003-PS emitida por la SCJN, y de la cual haremos referencia en un capítulo posterior.

### *2.3. El reclamo de daños y perjuicios en el derecho comparado*

El presente capítulo tendrá por objeto dilucidar los aspectos más significativos, para el caso del reclamo de los daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial dentro de los sistemas legales de los Estados Unidos de Norteamérica, en España y en Argentina.

#### *2.3.1. En el sistema legal de los Estados Unidos de Norteamérica*

---

<sup>6</sup>Ostos Fulda, Alejandro, *La defensa de los derechos de propiedad intelectual. Procedimientos para el pago de daños y perjuicios*, México, 2000, p. 12.

El régimen de marcas de los Estados Unidos se basa en el sistema declarativo. En dicho régimen, el sistema regulador del derecho marcario, se compone de normas surgidas del *Common Law*, así como de la legislación federal.

En los sistemas declarativos, el registro de marcas, se considera como una mera presunción o, en su caso, una prueba del uso que su titular realice, es decir, el registro de la marca tiene un fin complementario de ese uso.

En efecto, es el uso de los signos marcarios, el que da nacimiento a los derechos sobre éstos. Por lo tanto, en los Estados Unidos, se considera que aquel que usa primero una marca en forma comercial, es el propietario de la misma; en consecuencia, el registro de la misma, solo puede realizarse en función o con posterioridad a tal uso. Así la marca se conserva, mientras no la abandone expresa o tácitamente, de manera que no deje lugar a dudas.

Dada la naturaleza del sistema declarativo, éste presenta como ventaja, evitar el registro de marcas en detrimento de quien viene utilizándolas con anterioridad, pues como vimos se beneficia a quien utilice una marca de manera efectiva, aún cuando no la haya registrado.

Sin embargo, uno de los inconvenientes de éste sistema, se presenta con la gran incertidumbre en aquellas personas usuarios de signos marcarios, respecto de las posibles infracciones que puedan cometer contra los titulares de mejores derechos, pues estos dependen del uso de la marca.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Cfr., Bertone y Cabanellas G., *Op. cit.*, pág. 217-219.

En lo que se refiere a la indemnización, según expresan García Matamoros y Herrera Lozano<sup>8</sup>, tradicionalmente los ordenamientos jurídicos de origen romano-germánico han considerado que, en materia de responsabilidad civil extracontractual, se debe buscar que la reparación del daño llegue a dejar a la víctima en la situación en que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho, pero en ningún caso puede implicar un incremento patrimonial que no corresponda estrictamente a los perjuicios ocasionados.

Si bien este ha sido el postulado general, el sistema jurídico anglosajón ha aplicado con gran amplitud el concepto de daño punitivo o pena privada (*punitive damages, punitive damage o vindictive damages*), el cual constituye una institución de gran uso en el sistema del *Common Law*, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica.

Téngase en cuenta que por daños punitivos, se entiende el mecanismo por el cual se condena a pagar una indemnización que busca reparar la violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos, ocasionados ya sea por funcionarios del gobierno o por los particulares. Son las sumas de dinero que los tribunales exigen pagar con el fin no de indemnización compensatoria, sino como una sanción con fines ejemplarizantes.

El daño punitivo es igualmente conocido como daño ejemplarizante. Se ha entendido como una forma de pena privada, donde el beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado, lo cual hace de este un sistema tan particular y criticado.

---

<sup>8</sup> Cfr., García Matamoros Laura Victoria y María Carolina Herrera Lozano, *El concepto de los daños punitivos o punitive damages*, Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, 2003. Consultable en: <http://www.urosario.edu.co/FASE1/jurisprudencia/documentos/facultades/jurisprudencia/06%20Danos%20punitivos%20Sociojuridicos%20V5%20N%201.pdf>, 22 de enero de 2007.

Siguiendo a las autoras mencionadas, el propósito general de las acciones indemnizatorias está encaminado a reparar el perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, el daño punitivo tiene como propósito castigar a quien produce un mal y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina, es decir, el daño punitivo se toma más como una sanción que como una indemnización; tanto es así que varios doctrinantes estadounidenses consideran que no le es necesario a la víctima demostrar un daño causado para poder obtener una indemnización por daño punitivo.

La valoración y la determinación de la suma que se va a pagar como daño punitivo, está en el sistema del *Common Law* determinada discrecionalmente por el jurado; sin embargo, se le ha puesto un límite: que no sea excesiva. La Corte Suprema elabora guías con criterios de racionalidad que incluyen instrucciones al jurado de las cortes, para que ellos analicen algunos factores con el fin de tasar la indemnización, como los siguientes: la gravedad de la falta; la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna; los beneficios obtenidos con el ilícito; la posición de mercado o de mayor poder; la finalidad disuasiva futura perseguida; entre otros.

Para realizar la tasación el jurado requiere una prueba de la condición financiera del causante; pero si el demandado no quiere pagar la indemnización corre con la carga de la prueba, pues debe demostrar su inhabilidad para pagar la suma determinada, es decir, mostrar sus ingresos netos para que la Corte de Revisión considere examinar la indemnización de cualquier daño.

La Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido palabra alguna sobre cuál será el parámetro que deberán seguir las cortes menores para cuantificar el daño punitivo.

Así, existen estudios realizados, como el de la Universidad de Harvard, que han sido críticos con la figura de daños punitivos, por no existir en el sistema legal un desarrollo de principios coherentes en la aplicación de daños punitivos y en el logro de un castigo y una disuasión y han propuesto fórmulas objetivas para que las cortes estadounidenses tengan un soporte a la hora de aplicarlos.

En cuanto a la determinación de daños y perjuicios, en el derecho norteamericano, el *accounting of profits* (esto es, la determinación de los beneficios obtenidos por el infractor de la marca) es una pauta que los tribunales han venido aplicando reiteradamente. Para ello utiliza la teoría del enriquecimiento injustificado.

Así, en el caso "Maier Brewing Co. v.s. Fleischsmann Distilling Corp.", de 1968 se destaca expresamente que la aplicación de los principios equitativos del enriquecimiento injustificado permite proteger los valores intangibles inherentes a la marca y, al mismo tiempo, los intereses del público de los compradores.<sup>9</sup>

### *2.3.2. En el sistema legal de España*

En el particular caso del sistema adoptado por la legislación española para el reclamo de daños y perjuicios, debemos destacar que, tal como lo

---

<sup>9</sup> Cfr., Citado por Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse en *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*, [http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm#\\_Toc102178415](http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm#_Toc102178415), 21 de enero de 2007.

refieren Javier del Valle, Victoria Ruiz de Velasco y Antonio Selas Colorado<sup>10</sup>, la Ley de Marcas de 1988 y la Ley de Patentes contemplan el ejercicio de las acciones civiles que correspondan al titular del registro que vea lesionados dichos derechos de propiedad industrial. Así el artículo 62 de la Ley de Patentes dispone que “El titular de una patente podrá ejercitar ante los Órganos de la Jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda”; por otra parte el artículo 35 de la Ley de Marcas establece que “El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda”.

Para dichos autores, es criticable la redacción de los artículos transcritos, pues realizan una indicación genérica en cuanto a “las acciones que correspondan”, sin precisar cuales son esas acciones que corresponde ejercer al titular de una marca o patente en caso de que se vulneren dichos derechos.

Sin embargo debe destacarse la expresa manifestación de dichas disposiciones, en cuanto a que para el ejercicio de las acciones civiles, se tendrá que acudir a los jueces de primera instancia, pues ellos serán los competentes para dilucidar éstas controversias.

A. Esther Vilalta y Rosa M. Méndez, destacan que la acción de indemnización de daños y perjuicios, suele plantearse como acción acumulada a otra, como puede ser la acción por violación del derecho

---

<sup>10</sup> Del Valle, Javier, *et. al.*, *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 427.

sobre un signo distintivo y cesación del acto ilícito. Ésta última acción se dirige contra quien, sin consentimiento del titular de la marca registrada, vulnera el derecho exclusivo que confiere la Ley de Marcas a su titular para utilizarla en el tráfico económico; al ejercitarse, el titular podrá solicitar, entre otras cosas, la cesación de los actos que vulneren su derecho sobre el signo distintivo, además de una indemnización de daños y perjuicios sufridos.<sup>11</sup>

Por otra parte las acciones civiles de las que hemos comentado, por lo general, se tramitarán conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil o Ley 1/2000<sup>12</sup>, pues aquellos que se encontraban en primera instancia cuando entró en vigor dicha ley, se continuarán sustanciando conforme a lo preceptuado por la Ley de 1881; respecto a los procedimientos que se encuentren en apelación a la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, continuarán tramitándose en base a lo dispuesto en la Ley de 1881 hasta que se dicte sentencia, ante lo cual, a partir de ese momento, tendrá aplicación lo dispuesto por la nueva ley.

La nueva ley de Enjuiciamiento Civil española, establece en su artículo 229 que los litigios en materia de propiedad industrial, así como los afines de propiedad intelectual, competencia desleal y publicidad, se ventilarán, independientemente de su cuantía, de acuerdo a las reglas relativas a un juicio ordinario.

Es preciso señalar que interpuesta la demanda, contestada la misma y, en su caso, interpuesta la reconvenición, se celebrará una audiencia en la que se estudiarán cuestiones procesales, salvo las planteados en cuanto a jurisdicción y competencia, pues deberán tramitarse ante el superior

---

<sup>11</sup> A. Esther Vilalta y Rosa M. Méndez, *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Ed. Bosch, Madrid, 2000, p. 23 a 26.

<sup>12</sup> Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 8 de enero de 2000.



por declinatoria; después de dilucidado lo anterior, se fijará la litis y entonces el juez exhortará a las partes a celebrar un acuerdo, si no se llega a una conciliación, se abrirá el juicio a prueba, en donde las partes deberán expresar los medios de prueba que se ofrecen y el juez se pronunciará sobre su admisión, fijando a su vez, una fecha para la celebración de una diversa audiencia en la habrán de desahogarse las pruebas admitidas; concluido el período probatorio, las partes se pronunciarán sobre su resultado, pudiendo expresar al juez alegatos; contra la sentencia dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación y contra la resolución del mismo, se interpondrá casación (amparo).<sup>13</sup> Como vemos dicho procedimiento, por sus similitudes, no es otra cosa que el juicio ordinario civil en México.

En España se ha discutido acerca de la necesidad de crear tribunales especializados que conozcan de litigios relacionados con la propiedad industrial, resaltando la ventaja en cuanto a la especialización de la que dichos tribunales gozarían al realizar una unificación de la jurisprudencia en esa materia, lo anterior debido a la lentitud que caracteriza a los procedimientos judiciales. El retardo en la sustanciación de un procedimiento judicial implicaría también, de alguna manera, que los infractores la aprovecharán, en el sentido de que, asumiendo el retardo en la resolución de un juicio, en el peor de los casos, se les condenaría al pago de una indemnización que estaría lejos de los beneficios ya obtenidos.<sup>14</sup>

Pues bien como ya se mencionó, tanto la Ley de Patentes como la Ley de Marcas, enuncian las acciones más significativas para la protección de los dichos derechos en cuanto a prevenir una infracción, restaurar sus

---

<sup>13</sup> Del Valle, Javier, *et. al.*, *Op. cit.*, p. 399.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 411 y 412.

efectos y reparar el daño causado, entre las cuales se encuentran la acción de cesación, acción de publicación de sentencia y la de indemnización por daños y perjuicios, que es la que interesa a nuestro tema.<sup>15</sup>

Ésta acción, contemplada en el artículo 36 de la Ley de Marcas, estima como presupuesto para ejercitar la acción, un previo requerimiento al infractor, salvo que en su actuación mediare culpa o negligencia, informándole la existencia de los derechos que ha violado e instando a que cese en su conducta ilícita; dicha ley exige que dicho requerimiento se realice de una forma fehaciente.

La indemnización por daños y perjuicios, debe comprobarse, es decir, debe acreditarse de manera exacta todos los daños y perjuicios, por lo que la propia ley prevé los distintos parámetros que, para la cuantificación del lucro cesante (perjuicio), puede adoptar el titular del derecho infringido y que son las siguientes: 1) Los beneficios que habría obtenido el titular de no haberse verificado la infracción; 2) Los obtenidos por el infractor con el acto ilícito; c) El precio que el infractor habría debido pagar al titular en concepto de licencia del derecho, con esto el derecho español de la propiedad industrial adopta el principio de fijar dichos criterios de manera expresa<sup>16</sup>; además para su fijación se tendrá que tomar en cuenta el número de licencias concedidas sobre el derecho registrado, si son exclusivas o no y el prestigio de la marca violada.

El cómputo para la cuantificación de la indemnización se realiza cinco años antes del ejercicio de la acción, es decir, que la acción prescribe a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse, es

---

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 429.

<sup>16</sup> Fernández Novoa, Carlos, *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1990, p. 200

decir, desde el día en que el titular de la marca tuvo conocimiento de la violación a su derecho.<sup>17</sup> Por otra parte, la indemnización deberá incluir la reparación del posible daño moral ocasionado por el infractor, lo cual resulta en la mayoría de los casos, una difícil cuantificación.<sup>18</sup>

Fernández Novoa, establece que la expresión “pérdidas sufridas” (daños) que utiliza el artículo 38 de la Ley de Marcas, debe entenderse en el sentido de gastos y desembolsos efectivamente realizados por el titular de la marca como consecuencia de la violación de la marca por parte del infractor; por otra parte el mencionado autor, percibe que la tradicional tendencia en cuanto a los criterios establecidos para cuantificar las ganancias dejadas de obtener (perjuicios), es compleja y problemática, por girar en torno a dos extremos como son el exigir al perjudicado una prueba irrefutable y precisa de ese “*lucrum cessans*” y por otra parte, otorgar al demandante una indemnización basada en ganancias desmedidas e imaginarias, por lo que propone ofrecer a los tribunales guías para apreciar a cuanto ascienden esas ganancias dejadas de obtener, como podrían ser los beneficios obtenidos por el infractor, las regalías de una licencia, etc.; ya que el artículo 38 de la Ley de Marcas prevé que el titular de la marca infringida solicite de los tribunales que la cuantía de los perjuicios exigible se mida de acuerdo con los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación, lo cual implicaría una base relativamente objetiva para determinar la cuantía de las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca infringida

En efecto, dicha base está constituida por los beneficios que la violación del derecho de marca ha proporcionado al demandado, es decir, el importe de las ventas de los productos que bajo la marca infractora ha

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 188.

<sup>18</sup> Del Valle, Javier, *et. al.*, *Op. cit.*, p. 432.

realizado el demandado.<sup>19</sup> Lo cual evidentemente es similar al sistema adoptado por nuestro artículo 221 Bis de la LPI.

### *2.3.3. En el sistema legal de Argentina*

Guillermo Cabanellas y Eduardo Bertone, explican que suelen mencionarse en el derecho argentino tres acciones civiles en materia marcaria: la de cese de uso indebido de marca, la de nulidad y la de oposición. De ésta manera sostienen que la acción de daños y perjuicios no es específicamente marcaria, y tiene nacimiento en el principio de Derecho Común según el cual quien ha causado ilícitamente un daño a otro debe repararlo; por otra parte todas las conductas marcarias penalmente punibles son susceptibles de originar acciones civiles, de resarcimiento o de otra índole, pero no todas las conductas encuadrarán en los supuestos penales, pudiendo configurar una conducta de competencia desleal.<sup>20</sup>

Así la acción de daños y perjuicios, que como se dijo surge de las disposiciones del Código Civil, suele articularse, por economía procesal, conjuntamente con la acción por cese de uso de marca.

Para los mencionados autores, la existencia del daño es independiente de la confusión que pueda darse entre signos distintivos, sin embargo destacan, que el Tribunal puede constatar éstas circunstancias, es decir, puede pronunciarse respecto a que efectivamente se utilizó una marca sin el consentimiento de su titular constituyendo una violación a su derecho de uso exclusivo, ordenando el cese de uso de dicha marca y,

---

<sup>19</sup> *Cfr.*, Fernández Novoa, Carlos, *Op. cit.*, p. 205.

<sup>20</sup> Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Op. cit.*, p. 207.

además, puede condenar a una indemnización por concepto de daños y perjuicios.<sup>21</sup>

El presupuesto básico para intentar ésta acción, es que se compruebe que la marca registrada cuyo cese de uso ilícito se persigue, se encuentre en uso. En Argentina, tal como lo exponen los mencionados autores, la tendencia jurisprudencial actual es favorable a basar la indemnización de daños y perjuicios en el monto de las ventas realizadas en infracción, calculando un porcentaje de esas ventas como beneficio ilícitamente obtenido. En efecto, la cuestión de la evaluación de los daños y perjuicios y del nexo causal es difícil, por lo que la jurisprudencia argentina ha sostenido que es presuntivo que el perjuicio sufrido por el titular de la marca equivale al beneficio obtenido por el usurpador y que la existencia de una violación de los derechos respecto de un marca hace nacer una presunción de daño.

Precisan Cabanellas y Bertone que el elemento probatorio central para acreditar los daños y perjuicios sufridos por el titular de la marca no es el monto de utilidades obtenidas por el infractor, sino la magnitud de sus ventas, así el infractor no podrá liberarse de su responsabilidad si su explotación ha sido ineficiente y no rentable; adicionalmente existe la posibilidad de probar daños adicionales, como el desprestigio de la marca y la necesidad de efectuar publicidad reparadora de dicho desprestigio.

En cuanto a la acción por cese de uso indebido de marca, no está destinada solamente a perseguir, como su nombre lo dice, a hacer cesar el uso de una marca en un producto y servicio, sino también se puede obtener, por medio de un juicio ordinario civil, el cual prescribe tres años

---

<sup>21</sup> *Cfr., Ididem*, p. 227.

después de cometida la infracción o un año contado a partir desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho, el cese de actos tales como la falsificación o la imitación. Al intentar ésta acción el actor podrá obtener el cese de la utilización y explotación de la marca violada, así como el embargo de los objetos en los cuales se allá aplicado la marca en conflicto.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Cfr., Ibidem.*

## **CAPÍTULO 3**

### **DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA**

#### *3.1. La responsabilidad civil y la marca registrada*

Consideramos que, para encuadrar o vincular la responsabilidad civil por parte de quien haya cometido un hecho ilícito, el cual crea una obligación para el responsable y un derecho para el afectado, en agravio del titular de un derecho de propiedad industrial y, en específico, de una marca, debe darse el supuesto que dicha marca efectivamente se encuentre registrada ante el IMPI.

El derecho al uso exclusivo de una marca, nace hasta al momento en que el IMPI otorgue el registro marcario. En efecto, mientras el IMPI no haya concedido al solicitante el registro de una marca, no se podrá obtener un uso exclusivo de la misma, pues la solicitud de registro de marca solo genera ciertas expectativas de derecho.

Por lo tanto, el primer presupuesto para que exista un hecho ilícito respecto a una marca registrada es que se encuentre registrada. Adicionalmente, dicho registro marcario deberá encontrarse vigente. La LPI en su artículo 95, establece que la vigencia del registro de marca será de diez años, contados a partir de la fecha de solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

A mayor abundamiento, cabe precisar que, basta con que la marca registrada se encuentre vigente para que el titular pueda reclamar los daños y perjuicios, destacando que no necesariamente debe encontrarse en uso la misma, pues es evidente que el derecho al uso exclusivo de

marca registrada, nace precisamente del registro y no del uso, de ahí la importancia de su registro.

Es también un hecho que la marca que no es usada deba ser cancelada, pues la misma se encuentra “muerta”, y no permite que otros le puedan dar vida, incorporándola a sus productos o servicios; así tomando en cuenta el interés público, si una marca no es usada por el término de tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales fue registrada, procederá la caducidad de su registro, en términos de los artículos 130 y 152, fracción II de la LPI.

En consecuencia, mientras el IMPI no haya emitido la declaración administrativa de caducidad de una marca, el registro marcario seguirá surtiendo plenos efectos.

En conclusión, es acto ilícito que lesiona de manera directa el derecho de propiedad industrial respecto de una marca registrada, aquél que afecte el derecho al uso exclusivo del signo distintivo para la identificación de los productos o servicios para los cuales se obtuvo el registro.

### *3.1.1. Vínculo causal entre acto ilícito y los daños y perjuicios*

Al respecto comentaremos de forma breve que, en materia de propiedad industrial, de conformidad con los artículos 221 y 221 Bis, cuando una persona pretende reclamar daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, no tendrá que acreditarlos conforme a lo establecido por el artículo 1910 del Código Civil Federal. Dicho artículo a la letra dispone:



“El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

Es decir, el reclamo de daños y perjuicios conforme al mencionado artículo, supone la existencia de tres aspectos para que se configure ese supuesto; y que son los siguientes:

En primer lugar, se tendrá que acreditar que se actuó de manera ilícita, es decir, de acuerdo con el artículo 1830 del Código Civil Federal, contra la ley o las buenas costumbres.

En segundo lugar, se debe acreditar que se ha causado un daño, lo cual resulta difícil, agotador y pocas veces fructífero, pues es por demás complicado demostrar el daño causado; por ejemplo pensemos en el hecho de que alguien utilice la marca Coca-Cola sin autorización de su legítimo titular, y se le ocurra anunciar su producto con dicha marca, de que manera podremos comprobar el daño causado por ese uso, es decir, cuanto perdió en su patrimonio dicha empresa por el uso indebido de su marca, cuantas unidades dejó de vender, además del posible desprestigio sufrido, por el uso no autorizado de su marca; como se ve, resulta una tarea si no difícil, sí sumamente complicada.

Y en tercer lugar, se debe comprobar el nexo causal entre la conducta ilícita, es decir, ese obrar de manera contraria a la ley o a las buenas costumbres, y el daño sufrido; en otras palabras, el segundo debe ser consecuencia del primero.

Así, éste era el sustento para el reclamo de daños y perjuicios antes de la reforma realizada a la LPI, en la que se incluyó el artículo 221 bis y se reformó el artículo 221.

En efecto, resultan incuestionables los beneficios que aportó para la defensa de los derechos de propiedad industrial, la reforma que se realizó a la LPI, pues para el reclamo de los daños y perjuicios, ya no había que basarse en el artículo 1910 del Código Civil Federal, ya que el artículo 221 bis establece un sistema tasado para su reclamo, esto es el 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la LPI; lo que significa que aquel que ejercita la acción de daños y perjuicios no tendrá que demostrar el daño, solo la conducta considerada ilícita, como lo es utilizar sin autorización una marca registrada, y establecer el nexo causal entre la violación al derecho tutelado por la ley (uso exclusivo de la marca registrada) y la obligación de no hacer (abstenerse de usar una marca registrada), sin la necesidad de comprobar que efectivamente hubo un menoscabo en el patrimonio del titular o que dejó de percibir una ganancia lícita.

Lo anterior se confirma de la redacción del propio artículo 221 bis, el cual da por sentado el hecho de que al existir una violación a los derechos de propiedad industrial, se entiende implícito el hecho de que hubo un menoscabo en el patrimonio del titular y, además, dejó de percibir una ganancia como consecuencia del ilícito.

### *3.2. Infracciones administrativas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial*

Si observamos el contenido del artículo 213 de la LPI, encontraremos los diversos supuestos o hipótesis de infracción administrativa, que no son otra cosa que actos ilícitos relacionados con los derechos de propiedad industrial regulados por esa ley y con conductas que no afectan de manera directa un derecho de propiedad industrial, pero si constituyen actos de competencia desleal. Esto es, el artículo 213 contempla los supuestos tanto de uso ilegal, que es cuando la marca usurpada es idéntica a la registrada; como de imitación, que es cuando la marca usurpada es similar a la registrada; además de actos contrarios a los buenos usos en la industria, comercio y servicios, como pueden ser los actos de competencia desleal, tendientes a aprovecharse de la clientela de un competidor, a desprestigiar a un tercero, etc.; la confusión de productos, que son actos tendientes a inducir al público a error respecto de los productos que se venden, haciendo aparecer que los mismos provienen de la fábrica de un tercero o que están elaborados según reglas y condiciones iguales o similares o los de un tercero, etc.

Es pertinente mencionar que las infracciones administrativas son una declaración realizada por parte del IMPI, de conformidad con los artículos 213 a 220 de la LPI, cuya sanción será alguna de las establecidas por el artículo 214 de la misma ley en perjuicio del infractor, es decir, las sanciones impuestas al infractor no tienen por objeto indemnizar ni resarcir al titular del derecho afectado, pues el procedimiento administrativo, y en particular el de declaración de infracción administrativa conforme al artículo 213 de la LPI, obedece a la naturaleza propia de las relaciones entre Estado y particulares.

Vale la pena mencionar lo que respecto opina Mauricio Jalife al comentar el artículo 213 de la LPI, en el sentido de que, a partir de las reformas a la LPI de 1994, la tendencia fue despenalizar ciertas conductas para regularlas como infracciones administrativas, lo cual

deriva de la complejidad con que se tramita un proceso penal, por lo se considera que el esquema de infracción administrativa, permite una reacción más rápida del aparato jurídico, para poner remedio a la conducta lesiva; además se considera que la imposición de sanciones económicas, tienen un efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de ilícitos de que se trata, pues tratándose de derechos con un contenido patrimonial, parece sugerir que la sanción tenga esa misma orientación.<sup>1</sup>

### *3.2.1. El supuesto que establecen las fracciones IV y XVIII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial*

Para efectos de nuestra obra nos parece relevante comentar lo relativo a las fracciones IV y XVIII de la LPI, por contener dichas fracciones, los supuestos de uso ilegal de marca y uso ilegal de marca confundible, contemplados como infracciones administrativas.

La fracción IV del artículo 213 de la LPI, a la letra dispone lo siguiente:

“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”.

Siguiendo al propio Jalife, es ambigua e inconsistente la redacción de la fracción que se comenta, pues da entender que ante el uso, aún el autorizado, de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, dará como consecuencia una infracción administrativa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Op. cit.*, p. 544 y 545.

<sup>2</sup> *Ibidem.*, p. 555.

En cuanto a la fracción XVIII del artículo 213 de la LPI, la misma a la letra dispone lo siguiente:

“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”.

Una de las múltiples consecuencias de las reformas de agosto de 1994, fue lo concerniente en considerar como infracciones administrativas el hecho de usar una marca parecida a otra registrada, y el usarla en forma idéntica, pues antes se le atribuían distintos efectos, lo cual resultaba a todas luces incongruente, pues además de que ambas situaciones implicaban un mismo dolo, causando un mismo impacto dañoso sobre la marca, generaba que una persona optara por imitar una marca, realizando pequeños cambios a la misma, con lo que se ubicaría en el supuesto de la imitación y que tenía la consecuencia de una infracción, evitando así, caer en el supuesto de reproducción, el cual era tratado como un delito.

De ésta manera se optó por considerar ambas conductas, es decir, la imitación y la reproducción, como supuestos de infracción administrativa, por lo que optaron por contemplar en la fracción IV al uso indebido de marca parecida en grado de confusión y, en la fracción XVIII se optó por contemplar el uso de una marca idéntica; aunque lo ideal hubiera sido que ambas se fusionaran en una sola fracción que contemplara ambas supuestos.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Jalife propone una frase como: “Usar una marca idéntica o parecida en grado de confusión...”, *Cfr., Ibidem.*, p. 556.

Para comprender cuando podría operar el supuesto que se comenta se debe advertir que, la LPI ha establecido como premisa que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, o en trámite, aplicada a los mismos o similares productos; por lo tanto si se encuentra registrada la marca “Rodex” y se utiliza la marca “Rudex”, para los mismos o similares productos, se deberá concluir que la persona que ha utilizado la marca “Rudex” ha cometido una infracción administrativa en los términos de la presente fracción, por existir una evidente confusión entre una marca y otra; si no existiera similitud en grado de confusión, que es el factor dominante para determinar que existe invasión al derecho de uso exclusivo de una marca, podríamos concluir que ambas marcas pueden coexistir.

Para constatar que no existirá confusión entre dos marcas registradas para los mismos o similares productos, es necesario analizar las siguientes circunstancias, primero la protección que el titular de una marca registrada merece para que su producto o servicio sea fácilmente identificable y en segundo lugar, se permita asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas, es decir, el concepto de semejanza ha de ser apreciado en función de su aptitud para generar confusión.<sup>4</sup>

### *3.3. Actos ilícitos que violan los derechos de propiedad industrial del titular de una marca registrada*

Podemos considerar que un acto ilícito que lesiona un derecho de propiedad industrial o, en su caso, que sea constitutivo de competencia

---

<sup>4</sup> *Ibidem.*, p. 198.

desleal, pueda actualizar alguna hipótesis de infracción administrativa contenidas en el artículo 213 de la LPI e incluso, actualizar alguno de los tipos penales contemplados en el artículo 223 de la LPI, pero además que dicha conducta constitutiva de un acto ilícito pueda dar lugar a la obligación de reparar daños y perjuicios, en términos del artículo 221 bis de la LPI.

Es decir, tenemos tres tipos de sanciones para el autor de un acto ilícito que vulnere o viole los derechos de propiedad industrial de los que es titular una persona. Si nos referimos en específico a la marca registrada, podemos poner el ejemplo de un uso indebido de la misma, dicha conducta encuadraría en el supuesto, anteriormente comentado, de la fracción XVIII del artículo 213 de la LPI, por considerarse una infracción administrativa, por lo que seguido el procedimiento administrativo en todos sus cauces, el IMPI podría llegar a la conclusión de que efectivamente existió un uso ilegal de una marca registrada, por lo que para efectos de dicho procedimiento, el IMPI impondrá alguna de las sanciones previstas en el artículo 214 de la ley en cita, la cual será a satisfacción del Estado.

Además, es decir en adición a ése procedimiento de naturaleza administrativa, se podrá perseguir, mediante un proceso judicial de naturaleza penal, el delito previsto por las fracciones I ó II, concluyendo con una sanción prevista en el artículo 224 de la LPI, destacando que, para el ejercicio de la acción penal, es decir, antes de iniciar dicho proceso, se requerirá del dictamen a que alude el artículo 225 del mismo ordenamiento legal; además de las anteriores acciones, la administrativa y la penal, el titular del derecho marcario violado, podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 221 bis de la LPI, ante los tribunales de la Federación, ésta acción sí ofrece al titular del derecho violado, un resarcimiento en compensación a la pérdida o menoscabo

sufrido en su patrimonio. Paradójicamente, la SCJN ha considerado que ésta acción se subsume a lo que en su oportunidad resuelva el IMPI, respecto a la procedencia de la declaración administrativa de infracción mencionada, es decir, si prospera el procedimiento administrativo de declaración de infracción, sólo entonces, el titular podrá acudir a los tribunales de la Federación a solicitar el pago de daños y perjuicios, lo cual complica dicho reclamo.

En todo caso corresponderá al poder judicial dilucidar si se actualizan las hipótesis previstas por los artículos 221 y 221 bis, y si se actualizan determinar el monto de los daños y perjuicios, partiendo de la formula contenida en el artículo 221 bis.

Por otra parte, parece oportuno precisar que la autoridad judicial, al conocer de un asunto de reclamo de los daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, dicha autoridad no tendrá ninguna facultad para pronunciarse en torno a la procedencia o no de alguna de las hipótesis contempladas por el artículo 213 de la LPI como infracciones administrativas, pues dicha atribución se encuentra expresamente reservada al IMPI, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° fracción V y 215 de la LPI; en consecuencia, el juez sólo decidirá si en efecto existió un acto ilícito que violó el derecho al uso exclusivo de una marca registrada, y si dicho acto ha causado un daño, usando como guía los supuestos de infracción administrativa a que nos hemos referido.

En efecto, el artículo 221 Bis establece una predeterminación del monto al cual ascenderá la indemnización que tendrá que pagar el responsable del acto ilícito violatorio del derecho de propiedad industrial consistente en el uso exclusivo de la marca registrada.



Si analizamos de una manera pormenorizada dicho artículo, nos daremos cuenta que, para la reclamación de daños y perjuicios, dicha acción se sujetará a acreditar cual fue el acto ilícito que origino la violación a los derechos de propiedad industrial; y que dicho acto causó un daño, por lo que el monto de los daños y perjuicios, se determinará mediante la formula establecida en el mismo artículo, es decir, el 40%, por lo menos, del precio de venta de los bienes y servicios vendidos afectando derechos de propiedad industrial.

### *3.3.1. La semejanza en grado de confusión*

El concepto de semejanza tiene que ser apreciado forzosamente, en relación con su aptitud para generar confusión; es decir, siendo la semejanza una cuestión de grado, se debe valorar cada caso tomando en cuenta el sentido común y la sana crítica; pues, en el pasado los criterios para analizar si existía una confusión de marcas eran muy rígidos e inflexibles. Dichos métodos o reglas consistían, en general, en cotejar las marcas y determinar porcentualmente el número de letras coincidentes frente a las diferenciales, de manera que si las coincidencias superaban, en términos porcentuales a las diversas, entonces debía estimarse que efectivamente había un riesgo de confusión.<sup>5</sup>

Cabe destacar que ni la LPI ni su Reglamento, contienen especificación alguna o criterios que permitan determinar con exactitud, aquellos casos en que podría considerarse que existe una semejanza en grado de confusión entre una marca y otra.

---

<sup>5</sup> Cfr. *Ibidem.*, p. 198.

Sin embargo Mauricio Jalife, sostiene que la práctica ha permitido desarrollar, algunos aspectos relevantes para el análisis de confusión de marcas, es decir, para determinar las similitudes y diferencias entre las marcas y, así, estar en posibilidades de establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse. Dichos aspectos son los 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, y
- e) En razón de los lugares que se expenden y proporcionan.”<sup>6</sup>

Aunado a lo anterior, podemos apuntar, que la jurisprudencia y la doctrina, han consagrado el principio respecto a que para la determinación de la posible confusión de marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o servicios distinguidos con las marcas en cuestión.<sup>7</sup>

Es decir, para realizar dicho análisis, la comparación deberá realizarse como si fuera un consumidor, con el sentido común y crítica sana que podría caracterizar a un consumidor común y corriente que se enfrenta a la situación de elegir entre un producto o servicio y otro distinguidos con las marcas que se pretende comparar; pues siguiendo a Jalife, el consumidor analiza un producto desde una percepción global de todos los elementos del mismo, y no descomponiendo los elementos de una marca, para analizarlos separadamente; recordando que no siempre el

---

<sup>6</sup> Cfr. *Ibidem.*, p. 200.

<sup>7</sup> *Idem.*

consumidor tendrá la posibilidad de tener a la vista las marcas que desea comparar, si no simplemente lo hará con las que recuerda.

No obsta lo anterior la necesidad de analizar el elemento dominante de una marca, el cual podría ser de naturaleza nominativa, fonética o visual; en caso de que la fuerza de impacto visual de la representación gráfica domine en el diseño y sea lo más característico del mismo; o bien, puede atenderse también a la naturaleza conceptual, o sea, lo que los términos significan.

En nuestro país se han emitido múltiples y variadas tesis judiciales y jurisprudencia respecto al aspecto de confusión de marcas, lo que ha provocado que éste tema sea uno de los polémicos y discutidos, no solo en el ámbito práctico, sino también en el doctrinario.

Al respecto es pertinente apuntar que, se han emitido criterios judiciales respecto a que, el análisis de conjunto debe atender, primordialmente a las semejanzas existentes; así, debemos apuntar también, que existen tesis que, a diferencia de las anteriores, apelan más bien a las diferencias como elemento primordial en el análisis de marcas en conflicto.

Por otra parte, en algunas ocasiones cuando se pretende registrar una marca, y se le cita que ya existe un registro marcario para la misma clase de productos o servicios, por lo que se trata de una marca similar en grado de confusión, se suele alegar que, no existiría confusión entre el público consumidor, pues la empresa titular de la marca registrada y la empresa que pretende registrar la marca supuestamente similar, utilizan canales de comercialización diferentes.

Sería el caso de una marca registrada para la clase 3, la cual comprende un gran número de productos, con la denominación “Blanque”, la cual se utiliza por la empresa titular para distinguir un producto destinado a blanquear la ropa, es decir, se trata de un artículo para lavandería; entonces, se da el caso que otra empresa pretende registrar una marca para otro producto comprendido dentro de la misma clase 3, pero éste tendrá la denominación “Blanche”, y se utilizará para distinguir un perfume. Es un hecho que cada uno de los productos está destinado a un público diferente, por lo tanto se podrá argumentar, que ambas empresas utilizan canales de comercialización diferentes para anunciar su producto, por lo que no existe la posibilidad de crear confusión entre el público consumidor.

En consecuencia, no podrá denegarse el registro de la segunda marca, pues siendo tan amplios los productos que cubre la clasificación a que se refiere la clase 3, y muchas otras clases más, que, el denegar dicho registro podría bloquear todo el nomenclátor de productos, registrando una marca para toda la clase.<sup>8</sup>

Por otro lado, Reyes Lomelín, considera como un ilícito que viola el derecho al uso exclusivo de una marca, el ofrecer en venta productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados, o bien productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta, como expresamente lo establecen las fracciones XX y XXI de la citado artículo de la LPI.<sup>9</sup>

Otro supuesto que afecta a las marcas registradas, es el que se refiere al uso no autorizado de una marca como parte de la denominación o razón

---

<sup>8</sup> Cfr. *Idem*, p. 230.

<sup>9</sup> Reyes Lomelín A., *Op. cit.*, p. 26.

social de una persona moral, cuando entre las actividades de dicha persona moral se encuentre la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, en términos del artículo 91 de la LPI, conducta que también es sancionada como infracción administrativa, de acuerdo a lo previsto por las fracciones V y VIII del artículo 213 de la LPI.<sup>10</sup>

En efecto, el artículo 91 de la LPI, faculta al afectado por éste ilícito atípico, para demandar judicialmente la supresión de la marca registrada del nombre comercial o de la denominación o razón social, así como el pago de daños y perjuicios.

---

<sup>10</sup> Reyes Lomelín A., *Op. cit.*, p. 27.

## **CAPÍTULO 4**

### **PRESUPUESTOS PROCESALES RELEVANTES PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS**

#### *4.1. Presupuestos procesales relevantes*

Ante el ejercicio de la acción de daños y perjuicios, al amparo del artículo 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta prudente, hacer mención de algunos de los presupuestos procesales más relevantes, como la competencia y la vía.

Así, debemos establecer ante que órgano jurisdiccional debemos ejercitar o promover nuestra acción solicitando el pago de daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, y una vez que ubicamos a la autoridad competente ante la cual se ejercitará dicha acción, debemos conocer mediante que vía se tendrá que promover.

En efecto, para que se conforme una relación jurídica procesal, no basta con que exista un órgano jurisdiccional, un actor y un demandado; en efecto, para que un proceso exista, se necesita también, de la presentación de una demanda formal y substancialmente válida, presentada por un sujeto de derecho, que es precisamente el actor; ante un órgano jurisdiccional, es decir un juez competente y; frente a otro sujeto de derecho, que es el demandado. Según Becerra Bautista, éstas tres partes deberán cubrir ciertos requisitos de capacidad; en cuanto a las partes, capacidad de ser parte y capacidad procesal; en cuanto al juez, capacidad general, o sea jurisdicción y, especial, es decir, competencia; todo lo anterior no es otra cosa que los presupuestos procesales.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Becerra Bautista José, *“El Proceso Civil en México”*, Ed. Porrúa, México, 2003, p. 4.

Becerra Bautista, define a los presupuestos procesales, como los “requisitos basados en la potestad de obrar de los sujetos, que permiten al juez hacer justicia, mediante la constitución y desarrollo del proceso”.<sup>2</sup>

Por lo que respecta al presente trabajo, creemos oportuno sólo referirnos a la competencia y a la vía, además de apuntar lo concerniente al uso del símbolo ®, así como al uso de la marca, como los presupuestos procesales más relevantes respecto al ejercicio de la acción civil para reclamar aquellos daños y perjuicios causados por violación a los derechos de propiedad industrial.

#### *4.1.1. Competencia*

En primer lugar, debemos señalar que todo juez tiene jurisdicción, pues es titular de la función jurisdiccional. Dicha jurisdicción, es decir, la capacidad de la que goza todo juez para resolver conflictos de interpretación o de aplicación de la ley, no pueden ejercerla en cualquier tipo de litigio que le sea presentado; de ésta manera surge la competencia como una forma de delimitar la función jurisdiccional.

Así las cosas, creemos conveniente distinguir el concepto que engloba el término procesal de competencia, del concepto jurisdicción, pues suelen confundirse ambos, al grado de considerarlos como sinónimos.

La expresión jurisdicción designa la naturaleza de la función propia del juzgador; por otro lado la competencia es un concepto que se aplica a todos los órganos del Estado –y no sólo a los jurisdiccionales- para

---

<sup>2</sup> *Ibidem.*

indicar la esfera o el ámbito –espacial, material, personal, etc.- dentro del cual aquéllos pueden ejercer válidamente las funciones que le son propias.<sup>3</sup>

Para José Becerra Bautista la jurisdicción es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida.<sup>4</sup>

Así, para Guiseeppe Chiovenda, la competencia de un tribunal, significa “el conjunto de causas en que puede ejercer, según la ley, su jurisdicción, y en otro sentido, se entiende por competencia esta facultad del tribunal considerada en los límites en que le es atribuida”.<sup>5</sup>

Para Francesco Carnelutti, la competencia es “la extensión del poder que compete a cada oficio o a cada componente del oficio, en comparación con los demás; el concepto de competencia, incluso según el significado de la palabra, implica el concurso de varios sujetos respecto a un mismo objeto, que, por tanto, se distribuye entre ellos”.<sup>6</sup>

Podemos agregar respecto a la competencia procesal, que la misma tiene un imperativo constitucional, en efecto, el artículo 16 de nuestra Constitución Política, establece que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y; dicha competencia debe estar prevista en la ley; así mismo, como ya lo hemos referido con anterioridad,

---

<sup>3</sup> Ovalle Fabela, José, “*Teoría General del Proceso*”, Ed. Oxford, México, 2005, p. 110.

<sup>4</sup> Becerra Bautista, José, *Op. cit.*, p. 5.

<sup>5</sup> Chiovenda, Giuseppe, *Instituciones de derecho procesal civil*, Serie clásicos del derecho procesal civil, Vol. 3, Editorial Jurídica Universitaria, Traducción de E. Gómez Orbaneja, México, 2001, p. 246.

<sup>6</sup> Carnelutti, Francesco, *Instituciones de derecho procesal civil*, Biblioteca clásicos de derecho procesal, Vol. 3, Editorial Harla, Traducción de Enrique Figueroa Alfonzo, México, 1997, p. 65.



la competencia es un presupuesto procesal, el cual es necesario agotar para que se constituya de manera válida un proceso.

Entrando en materia, podemos acotar que, la acción para solicitar el pago de los daños y perjuicios, ocasionados por la violación de los derechos de propiedad industrial, en específico respecto a una marca, al ser una controversia del orden mercantil, como veremos más adelante, serán competentes los tribunales de la Federación o, en su caso, los tribunales del fuero común; pues, en materia mercantil existe la llamada competencia concurrente.

El artículo 104 constitucional, establece el régimen de competencia para los tribunales federales, precisando en su fracción primera que conocerán dichos tribunales de las controversias en materias civil (que incluye a la mercantil) y penal, que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales. En consecuencia las controversias mercantiles las ubicamos en éste supuesto, es decir, que tienen su origen en el cumplimiento y aplicación de una ley federal, como lo es el Código de Comercio.

A su vez, el carácter federal de nuestra legislación mercantil tiene su fundamento en la fracción X del artículo 73 de nuestra Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para legislar precisamente en materia de comercio, de tal manera que toda la legislación que se expida sobre esta materia es de carácter federal y, por ello, la competencia para conocer de los litigios en los que se aplique la misma, está determinada, por regla general, a los tribunales federales.

La excepción a la regla general, la constituye precisamente la llamada competencia concurrente, prevista a su vez, en la fracción primera del artículo 104 constitucional, al prescribir que “cuando las controversias

sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal”. Esta determinación tuvo sustento en el hecho de que, los tribunales federales resolvieran solamente las controversias mercantiles en las que se afectaran los intereses de la federación, y de esta manera no saturar de una gran cantidad de juicios mercantiles a dichos juzgados federales.

De igual manera el artículo 221, 227 y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial, delimitan la competencia para conocer de ésta controversia a los tribunales federales; competencia concurrente que, al igual que en la fracción primera del artículo 104 constitucional, también se prevé en el artículo 227 de la LPI. Dichos artículos de la LPI, se transcriben al tenor literal siguiente:

“Artículo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 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.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje”.

“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”.

#### 4.1.2. Vía

Ya hemos señalado que, del ejercicio de la acción que nos ocupa, deberán conocer los tribunales federales o los del fuero común, a elección del actor, por existir la llamada jurisdicción concurrente en materia mercantil.

Lo anterior es así pues, la vía idónea para ejercer dicha acción será mediante la vía ordinaria mercantil, lo consideramos de ésta manera, dada la naturaleza mercantil *per se* de la Ley de la Propiedad Industrial, de la cual deriva la acción de reclamo de daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, en sus artículos 221 y 221 bis, aunado al carácter de comerciante que en dado caso envistan las partes involucrados o alguna de ellas.

El artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que las sanciones establecidas en esa Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común; esto es, en el caso concreto, debemos entender por legislación común a la propia legislación en materia mercantil.

En efecto, no cabe duda de que nos encontramos ante la presencia de un proceso mercantil, pues se está ejercitando una acción fundada en relaciones jurídicas que la ley considera como actos de comercio, de acuerdo a lo previsto por los artículos 4º, 75 y 76 del Código de

Comercio, los cuales proporcionan los criterios generales y fundamentales para determinar cuáles son los actos que deben ser considerados de naturaleza mercantil; por lo tanto, también podemos afirmar que las leyes aplicables, serán las de naturaleza mercantil, aplicando supletoriamente las civiles, de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio.

Por otro lado, será un proceso ordinario, pues es la forma típica de resolver un conflicto de manera jurisdiccional y, al no existir tramitación especial expresamente contemplada en el Código de Comercio, se entiende que se tramitara entonces de manera ordinaria.<sup>7</sup> Además el procedimiento adecuado es el ordinario, dada la ausencia de un título ejecutivo que permita instaurar la vía ejecutiva.

#### *4.1.3. Aplicación de la Marca Registrada”, la abreviatura M.R. o el símbolo ®.*

La Ley de la Propiedad Industrial, establece en su artículo 229, como requisito preprocesal, el que se haya usado el símbolo ® ó M.R., para poder ejercitar la acción de reclamo de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de uso exclusivo que confiere una marca registrada.

En efecto, dicho artículo establece como requisito de procedencia para el ejercicio de la acción mencionada, la aplicación de la leyenda “Marca Registrada”, la abreviatura M.R. o el símbolo ® a todos aquellos productos, envases o embalajes identificados con la marca registrada, o de alguna otra forma con la cual se haya hecho del conocimiento público

---

<sup>7</sup> Torres Estrada, Alejandro, “*El proceso ordinario civil*”, Ed. Oxford, Colección Manuales de Derecho, México, 2001, p.7.

que la marca usada para distinguir el producto o el servicio se encuentra registrada.

Para efectos de claridad, a continuación se transcribe el artículo en comento:

“Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, 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.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.”

De la lectura del precepto citado anteriormente, podemos concluir que ante la omisión en el uso de la expresión “Marca Registrada”, la sigla “M.R.” o el símbolo ®, la consecuencia jurídica será, que el titular de un derecho marcario, no podrá reclamar daños y perjuicios, cuando se haya violado su derecho al uso exclusivo respecto a su marca registrada.

Para Reyes Lomelín, “la intención evidente del legislador, es que se advierta al público de la existencia del registro marcario, bajo la pena de privar al titular de la posibilidad de ejercitar la acción para exigir el pago de la responsabilidad civil...”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Reyes Lomelín, A., *Op. cit.*, p. 41.

Sin embargo para Mauricio Jalife, no resulta adecuada la redacción del artículo 229 de la LPI que ahora comentamos, al respecto comenta que “resulta por tanto cuestionable que el precepto, interpretado a *contrario sensu*, no restrinja el ejercicio de acciones de carácter administrativo, o la persecución de delitos, siendo que no resulta explicable que una empresa que, por ejemplo, viola una patente, se le imponga una multa por la infracción cometida, y no sea procedente, en cambio, reclamarle el pago de los daños y perjuicios causados”.<sup>9</sup>

En otro orden de ideas, las leyendas a que se refiere el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, “Marca Registrada”, la sigla “M.R.” o el símbolo ®, pueden ser colocadas, en un campo visual en que se asocien a la marca, sea a la izquierda o derecha de la denominación y sin importar si es arriba o abajo de ésta.<sup>10</sup>

En cuanto, a la imprecisa expresión “haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial”, al respecto considera el propio Mauricio Jalife, que podría llegarse al extremo de considerar como de conocimiento público, a la publicación del registro marcario en la *Gaceta de Propiedad Industrial*, lo que no corresponde a la voluntad del legislador, quién pretendió, con dicha expresión, referirse a medios de carácter publicitario.<sup>11</sup> Por lo tanto, una forma de hacer del conocimiento público que un producto o servicio se encuentra protegido por una marca registrada, sería mediante la publicación frecuente que se realice de éste hecho en un periódico de circulación nacional, en el que

---

<sup>9</sup> Jalife Daher, M, *Op. cit.*, p. 622.

<sup>10</sup> *Idem.*, pág. 323.

<sup>11</sup> *Cfr. Idem*, pág. 623.

literalmente se informe al público acerca de la existencia de una determinada marca registrada.

#### *4.1.4. Uso de la marca*

Ya habíamos comentado en un capítulo anterior que, el derecho al uso exclusivo de una marca, nace hasta al momento en que el IMPI otorgue el registro marcario; en consecuencia, el primer presupuesto para que exista un hecho ilícito respecto a una marca registrada es que se encuentre registrada y que, dicho registro se encuentre vigente.

Antes de entrar al análisis de éste tema, debemos dejar claro que, basta con que una marca registrada se encuentre vigente para que el titular pueda reclamar los daños y perjuicios, destacando que no necesariamente debe encontrarse en uso la misma, pues es evidente que el derecho al uso exclusivo de marca registrada, nace precisamente del registro y no del uso, de ahí la importancia de su registro y, por tanto, de la renovación oportuna del registro marcario.

En cuanto a lo que se debe entender por uso de una marca, Mauricio Jalife, refiere que existen diversas opiniones respecto al tema, haciendolo un tema controvertido:

“...hay quienes reducen el concepto de uso de marca a la condición elemental de que la marca se utilice para distinguir un producto o un servicio con el que se está comerciando. Es decir, para que exista uso de la marca es menester que se manifieste de manera directa dentro del contexto comercial. Existen, desde luego, quienes atenúan este concepto considerando que existe “uso de marca” desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público

consumidor, a pesar de que pueda no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, pero la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva”.

“Finalmente, existe el grupo de especialistas que consideran que el solo hecho de que exista publicidad de un producto en un país, implica “utilización de la marca”, generando los efectos que la legislación otorga a este supuesto. El razonamiento que se cita como soporte de esta postura, es el hecho de que cualquier publicidad, cuando apareja la “disponibilidad” del producto o servicio anunciado, implica la utilización de la marca respectiva”.<sup>12</sup>

En éste orden de ideas, se entiende el uso de una marca para el caso de productos, a la incorporación de la marca a los productos, a sus embalajes, envases, empaques, etc.; según Jalife, el medio que en la práctica es el más socorrido para comprobar el uso de una marca, es el de exhibir las etiquetas o los empaques de los productos, o en su caso fotografías de estos elementos; también resulta procedente exhibir publicidad relativa a los productos o servicios distinguidos con la marca, ya sean folletos, periódicos, carteles, y aun cuando no es muy empleado en la práctica, nada impide que puedan exhibirse anuncios grabados para televisión o radio.<sup>13</sup>

De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la LPI en relación con el artículo 130 de la misma ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado del país bajo esa marca, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; también se entenderá que se

---

<sup>12</sup> *Idem.*, pág. 319.

<sup>13</sup> *Ibidem.*



encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a exportación.

En efecto, los productos destinados al mercado de exportación, deben de cumplir con la Ley de la Propiedad Industrial y en consecuencia cualquier uso indebido de marcas o patentes que conlleve la mercancía destinada al extranjero, deberá cumplir forzosamente con los lineamientos y protecciones que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a los titulares de los diversos registros marcarios.

En el caso de las marcas destinadas a los servicios, podemos afirmar que se usa una marca cuando se hace visible en el establecimiento mercantil donde el servicio es prestado; pero también podemos considerar que existe un uso cuando se incorpora la marca a las facturas y artículos promocionales del propio establecimiento.

Así las cosas, hablar del uso de la marca registrada, implica necesariamente, abordar el aspecto de caducidad de la misma, en cuanto a que si la marca no es usada, debe ser cancelada.

Como ya habíamos señalado, los registros marcarios tienen una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud, mismos que pueden ser renovables de manera indefinida por plazos iguales de diez años, según lo dispone el artículo 95 de la LPI.

De conformidad con el artículo 133 de la LPI, la falta de renovación del registro marcario dentro de los seis meses previos o los seis meses posteriores a su fecha de vencimiento, tendrá como consecuencia la caducidad del registro y la extinción de los derechos sobre la marca, tal como lo dispone el diverso artículo 152 en su fracción primera de la ley antes citada.

En consecuencia, mientras el IMPI no haya emitido la declaración administrativa de caducidad de una marca, el registro marcario seguirá surtiendo plenos efectos. Así mismo, podemos afirmar que la renovación de la marca registrada surte sus efectos desde la fecha de vencimiento del registro, independientemente del momento en que se haya solicitado dicha renovación.

Por otro lado, la LPI, tal y como lo menciona Reyes Lomelín, no señala que la caducidad de la marca registrada tenga efectos retroactivos; en consecuencia, la extinción de derechos que acarrea la caducidad, únicamente surte efectos hacia el futuro, ya sea que opere de pleno derecho por falta de renovación o como consecuencia de la declaración administrativa de caducidad.<sup>14</sup>

En relación con el tema materia del presente trabajo, compartimos lo sostenido por el propio Reyes Lomelín, en cuanto a que si durante el procedimiento judicial relativo al reclamo de daños y perjuicios, la marca supuestamente afectada se declara caduca, o caduca de pleno derecho, los derechos marcarios de deberán considerar extintos hacia el futuro; por lo que el juzgador deberá de resolver el fondo de la controversia y en su caso, condenar al pago de la indemnización por los actos ilícitos realizados mientras la marca estuvo vigente<sup>15</sup>.

En efecto, el tribunal judicial, carece de competencia para conocer respecto a controversias relativas con la caducidad de una marca, por lo que, en todo caso, el demandado deberá oponer la excepción de falta de interés jurídico y de legitimación, con el fin de acreditar que el registro marcario no estuvo vigente durante el período que se reclamen los daños

---

<sup>14</sup> *Cfr.*, Reyes Lomelín, A., *Op. cit.*, pág. 66.

<sup>15</sup> *Ibidem.*

y perjuicios, lo que haría prueba plena en el sentido de que el actor, en su caso, carecería de interés jurídico para reclamar daños y perjuicios, por no estar vigente el registro marcario.

#### *4.2. Autonomía o subordinación de la acción civil*

Dentro del círculo de profesionistas involucrados con la propiedad industrial, sin duda alguna el tema de nuestro trabajo, es uno de los que más discusión ha causado, tanto al tratarse de forma teórica en alguna obra jurídica, como en la misma práctica, en donde podemos asegurar que en éste momento existen diversos procesos jurisdiccionales y administrativos relacionados con la violación a los derechos de propiedad industrial.

Sin embargo, debemos aclarar desde éste momento que, tratándose de marcas registradas, en virtud de la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada *“Propiedad industrial. Es necesaria una previa declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre la existencia de infracciones en la materia para la procedencia de la acción de indemnización por daños y perjuicios”*, se debe acudir primero ante el IMPI, con el fin de que declare la infracción administrativa correspondiente, y sólo así, se podrá solicitar ante los tribunales civiles, el pago de daños y perjuicios. A pesar de esto, nos parece prudente e importante, realizar un estudio entorno a los argumentos que comúnmente se esbozan al tratar la autonomía ó la subordinación de la acción civil materia de éste trabajo, con el fin de reflexionar sobre las ventajas y desventajas a las que se enfrentan los litigantes, al pretender reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el uso ilegal de una marca registrada.

La discrepancia consiste medularmente, en determinar si antes de presentar una demanda reclamando el pago de daños y perjuicios, se requiere de la existencia de una resolución firme, emitida por el IMPI, en la cual se declare la actualización de alguna de las hipótesis de infracción administrativa que, según la LPI, implica el daño a una marca registrada.

En efecto, existe un grupo de personas que, a pesar de la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la SCJN, siguen apoyando una postura a favor de la autonomía de la acción de reclamo de daños y perjuicios sobre la vía administrativa; por otro lado, se encuentran los que sostienen una postura a favor de la subordinación de dicha acción; en ambos grupos, los argumentos dados, además de polémicos y antagónicos, gozan de una estructura lógica-jurídica relevante, por lo que a continuación nos proponemos desarrollar ambos puntos de vista.

#### *4.2.1. Tesis doctrinales que apoyan la autonomía de la acción civil*

Como hemos visto, respecto al tema central del presente trabajo, existen voces encontradas, entre quienes apoyan o se inclinan de alguna manera, por defender la subordinación de la acción civil a un procedimiento eminentemente administrativo, como lo es la declaración del IMPI respecto a la existencia de una infracción administrativa que viole estos derechos y; entre quienes, por el contrario, visto desde un polo opuesto, destacan la autonomía de la acción civil respecto a la vía administrativa. Ambos enfoques descansan sobre la base de argumentos jurídicamente convincentes. Nuestra intención en el presente trabajo, es encontrar dichos argumentos, a fin de exponerlos y, de ésta manera, tratar de comentar que ventajas o desventajas acarrearán en la práctica; independientemente de que, como sabemos, existe ya una contradicción

de tesis emitida por la SCJN, en el sentido de que debe existir una declaración firme por parte del IMPI sobre la existencia de la actualización de una infracción administrativa, como requisito preprocesal para reclamar judicialmente daños y perjuicios por la vía civil.

En éste contexto, respecto al presente tópico, debemos apuntar que quienes se inclinan por la posición doctrinal tendiente en apoyar la autonomía de la acción civil en comento, sustentan sus argumentos en el hecho de que, en ningún precepto de la Ley de la Propiedad Industrial se establece como requisito preprocesal para la procedencia de la acción civil o mercantil, que primero se lleve, ante el IMPI, un procedimiento de declaración de infracción administrativa, en el cual se declare en resolución firme que, se actualiza alguna de las hipótesis que contempla el artículo 213 de la citada ley; lo anterior, encuentra relación con el principio jurídico que reza *en donde la ley no distingue no ha lugar a distinguir*, por lo que resulta inconcuso que, dicha acción puede ser ejercida en total autonomía, respecto de la vía administrativa inclusive, es decir, ambas vías, la civil y la administrativa, pueden ejercitarse de manera paralela, ya que el resultado que al final del procedimiento resulte en uno, en nada afectará o influirá en la decisión final del otro, precisamente porque se trata de vías distintas y autónomas.

En efecto, como también lo sostiene Reyes Lomelín, la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en cuanto a exigir de manera expresa el fallo definitivo del IMPI declarando la comisión de la infracción administrativa como presupuesto para poder iniciar la acción civil para exigir el pago de daños y perjuicios.<sup>16</sup> Así las cosas, el artículo 221 de la LPI, no contempla la necesidad de que el accionante cuente con la resolución del IMPI antes de entablar por la vía judicial ante un tribunal civil, la acción de pago de daños y perjuicios; contrario a lo que sucede

---

<sup>16</sup> *Idem.*, pág 123.

en el ejercicio de la acción penal, tal y como se prevé en las fracciones I y II del artículo 223 de la citada legislación, caso en el que se exige que la autoridad administrativa emita un dictamen técnico sobre los hechos materia de dicha acción penal, el cual no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan; requisito que no se exige para el caso del ejercicio de la acción civil o mercantil.

Es cierto que el IMPI es el órgano especializado en materia de propiedad industrial, facultado para declarar infracciones administrativas en dicha materia, así como que el juez en materia civil no tiene facultades para declarar que se ha cometido una infracción administrativa, pero sí esta dentro de las suyas, estudiar y pronunciarse respecto a si se cometió un acto ilícito en perjuicio del titular de una marca registrada que lesiona el derecho al uso exclusivo del signo distintivo.

Se argumenta de igual manera que, de la lectura del artículo 221 de la LPI no se advierte un orden respecto del ejercicio del procedimiento administrativo y del judicial, ya que la independencia de los mismos es clara de la simple lectura de dicho precepto, a saber:

“Artículo 221. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.”

Trascripción de la cual se advierte que el adverbio “además” da una connotación de separación e independencia entre los vocablos “sanciones” e “indemnización”, pues se refiere a la reclamación de daños y perjuicios en términos de la legislación común, la cual se podrá pedir además de las sanciones que deban imponerse en términos de la LPI.

Así mismo, se argumenta que, es falso que el IMPI, detente de manera exclusiva la aplicación de la LPI, en efecto, es facultad de dicha autoridad administrativa, conocer y resolver de aquellos procedimientos que tengan por objeto declarar la nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, así como realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas e imponer las sanciones administrativas que correspondan y, de los recursos administrativos correspondientes; también podrá conocer de aquellas controversias en los que se reclame el pago de daños y perjuicios por la violación a los derechos de propiedad industrial, siempre y cuando sea designado como árbitro por las partes involucradas; en tanto, de los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229, se aprecia con claridad que en cuanto a la violación de los derechos de propiedad industrial, no es de la competencia exclusiva del IMPI, pues de dichas cuestiones también podrán conocer las autoridades judiciales federales o comunes a elección del actor, juicio en el cual se demandara resarcimiento de daños y perjuicios, mas no una sanción, como sería en el procedimiento administrativo.

Lo anterior se corrobora, con el hecho de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 de la LPI, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la propia ley.

Aunado a lo anterior, existieron criterios emitidos por dos distintos tribunales colegiados en materia civil en el primer circuito, las cuales sostienen que la acción civil para reclamar daños y perjuicios provenientes de actos lesivos de derechos sobre marcas registradas es independiente de la declaración administrativa de infracción.

#### *4.2.1.1. Tesis jurisprudenciales sustentadas por nuestros máximos tribunales*

Como podremos advertir, en la práctica jurídica, es decir, en el *forum*, han surgido diversas controversias respecto a la violación de derechos de propiedad industrial, específicamente sobre marcas registradas, lo que conlleva a la tramitación de distintos juicios ante los tribunales civiles, de los cuales surgieron criterios judiciales sustentados por nuestros máximos tribunales, las cuales se transcriben al tenor literal siguiente:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVI, Agosto de 2002

Página: 1323

Tesis: I.11o.C.17 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación



previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados.

#### DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno de Macías. Secretario: Fernando Rangel Ramírez.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 31/2003-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 13/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 365, con el rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS."

Novena Época

Instancia: Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIII, marzo de 2001

Tesis: I.13o.C.1 C

Página: 1797

Materia: Civil

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN. ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN.

La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no están condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislación, pues la finalidad de éstas es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.

Amparo directo 656/2000. McDonald's Sistemas de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Daniel Gatica López, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Baltazar Cortez Arias.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 31/2003-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 13/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 365, con el rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS."

De los anteriores criterios judiciales, podemos concluir con claridad, y en consonancia con las doctrinarias comentadas en el apartado anterior que, no es necesaria una previa declaración del IMPI sobre la actualización de alguna hipótesis de infracción administrativa, para que proceda la acción civil de reclamo de daños y perjuicios, pues la vía administrativa y la civil, al ser independientes, tienen propósitos, objetivos y efectos jurídicos diferentes, aunado a que al IMPI no le corresponde de manera exclusiva, la aplicación de la LPI; en consecuencia, nada impide el ejercicio de ésta acción, si no por el contrario, podrán articularse, incluso, paralelamente.

#### *4.2.2. Tesis doctrinales que apoyan la subordinación de la acción civil*

La tendencia doctrinal que sustenta la posición, respecto a que debe prevalecer la vía administrativa sobre la acción civil, descansa sobre la premisa o base, consistente en el hecho de que cualquier violación directa de los derechos derivados o consagrados en la LPI, por disposición de ese cuerpo normativo, corresponde en forma exclusiva al IMPI, por lo que es inconcuso que, el acreditamiento del pronunciamiento administrativo respecto a que existió una violación a dichos derechos, es un elemento esencial y fundatorio de la acción de daños y perjuicios que en su caso se intente.

En efecto, sostienen que, el único medio probatorio que resulta idóneo para acreditar la existencia de un hecho ilícito originado por la violación directa al derecho de uso exclusivo de una marca registrada, es la declaración firme del IMPI; lo anterior encuentra sustento, en el hecho de que el actor para demostrar ante una autoridad judicial, como lo es un juez de lo civil, la existencia de un hecho ilícito que violenta la LPI, sólo

podrá ser posible, precisamente con una resolución firme del IMPI que declare la existencia de dicho hecho ilícito; ya que, de lo contrario, se estaría permitiendo la confusión en la aplicación de ordenamientos legales que no son propios de la disciplina a la que pertenece la autoridad que resuelve, lo cual inevitablemente conduciría en el dictado de una sentencia contradictoria con la resolución que a su vez emita el IMPI al aplicar la LPI.

En éste orden de ideas, el juez civil únicamente puede decidir sobre cuestiones relacionadas con la estricta aplicación de los ordenamientos en materia civil, como lo es la condena o absolución en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, pero no podrá pronunciarse ni estudiar sobre la validez, eficacia o nulidad de los derechos derivados de actos administrativos emitidos y reservados al IMPI; en consecuencia, el juez de los civil, se encuentra facultado, de conformidad con los artículos 221 y 221 bis de la LPI, para aplicar de manera indirecta la ley en cita, para el único efecto de cuantificar el monto de los daños y perjuicios, los cuales no serán inferiores al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio comercializado haciendo uso de una marca registrada.

Si no fuera de ésta manera, nos enfrentaríamos a la incongruencia de que, ante el pronunciamiento firme del IMPI, en el sentido de que no existe la infracción administrativa atribuida a la parte acusada, ya que el uso de la marca se encuentra apegada a derecho, no obstante lo anterior, la parte acusadora podría entablar en contra de la misma persona, una demanda para reclamar daños y perjuicios, lo cual obligaría al juez a dictar una nueva resolución, aplicando la LPI y basada en los mismos hechos y circunstancias, que dieron origen a la absolución administrativa del demandado.

Lo anterior no podría ser posible, pues la sentencia, que en su caso fuera dictada por el juez civil, no podría ocuparse del fondo, por la simple razón de que en ese juicio, no se acreditó de manera idónea la ilicitud de los hechos por los que se reclamó la indemnización por daños y perjuicios.

Aunado a lo anterior, en la práctica, el Segundo Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, emitió el siguiente criterio, el cual se encuentra en concordancia con los argumentos planteados por la doctrina, los cuales se estudiaron anteriormente.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVII, Marzo de 2003

Página: 1680

Tesis: I.2o.C.22 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL).

La acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la materia por parte de los demandados, cuando en tal violación se fundó la acción de daños y perjuicios intentada. Lo anterior es así, porque el pronunciamiento administrativo citado es el único medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, la

responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violación directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolución administrativa firme respectiva es una condición necesaria, esencial para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada.

#### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 31/2003-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 13/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 365, con el rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS."

#### *4.2.2.1. Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

Como podremos percatar, del análisis de los argumentos que en la doctrina se han expresado para sustentar la autonomía de la acción civil,

tanto como los expuestos para destacar la preeminencia del procedimiento administrativo sobre dicha acción civil, debemos concluir que existe una evidente, abierta y clara discusión, pues ambos puntos de vista revisten el carácter de inconciliables, dadas las profundas divergencias existentes entre ellos.

Estas divergencias no solo se presentan en el ámbito académico o doctrinario, si no como se expuso, también se manifestaron en la práctica, al establecerse ante los tribunales mexicanos, sendos procesos en los cuales el actor reclamo daños y perjuicios por violación a sus derechos de propiedad industrial. De ahí que surgieran distintos juicios, los cuales inevitablemente llegaron a discutirse y resolverse en la tribuna de nuestros más altos tribunales. En efecto, nuestros tribunales colegiados dividieron su posición respecto al tema de la presente tesis. Tanto el Décimo Tercer, como el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se inclinaron de manera clara por adoptar una posición en pro de la autonomía de la acción civil sobre la vía administrativa. Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se inclinó por la preeminencia de la vía administrativa.

Dada la divergencia sustentada por dichos tribunales, tuvo que intervenir la SCJN, a fin de terminar con la contradicción prevaleciente, pretendiendo otorgar certeza y seguridad jurídica en la tramitación de la acción de reclamo por daños y perjuicios; y de ésta manera, eliminar cualquier tipo de duda o insuficiencia de la cual adoleciera la propia LPI en la tramitación de dicha acción. Así las cosas, el día diecisiete de marzo de dos mil cuatro, la Primera Sala de la SCJN dictó la contradicción de tesis 31/2003-PS, la cual se transcribe al tenor literal siguiente:

Jurisprudencia

Materia(s):Civil

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIX, Mayo de 2004

Tesis: 1a./J. 13/2004

Página: 365

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la



citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro.

En efecto los ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN, decidieron, por mayoría de votos, en primer lugar que, sí existe contradicción de tesis entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito, y, en consecuencia, que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio citado anteriormente, el cual evidentemente adoptó, en gran medida, los argumentos esgrimidos en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado.

Resulta relevante para el objetivo de la presente tesis, establecer nuestro punto de vista respecto a lo planteado en dicha jurisprudencia por contradicción de tesis, así como en su ejecutoria, pues de la práctica jurídica creada en el foro mexicano, han surgido diversos problemas de interpretación de dicha contradicción de tesis, lo que pone en duda la eficacia de la misma, y sobre todo se pone en duda que, verdaderamente haya sido una solución para los problemas surgidos al momento de ejercitar la acción civil para el reclamo de daños y perjuicios por violación

a los derechos de propiedad industrial; creemos que dicha jurisprudencia, ha dejado lagunas e imprecisiones para el ejercicio de acción en comento, las cuales se han reflejado en la impartición de justicia por parte de las autoridades mexicanas, materializándose en problemas de interpretación al momento de la aplicación de dicha jurisprudencia.

Por principio de cuenta creemos que, dicha jurisprudencia es violatoria de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, el cual a la letra establece lo siguiente:

“Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. **Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.** Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. **Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.** Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.

En efecto, de la lectura al texto del artículo 17 de nuestra Constitución citado anteriormente, podemos concluir que la obligación establecida por la jurisprudencia de la SCJN, en el sentido de que, previo a ejercitar la acción civil, se debe agotar un procedimiento administrativo ante el IMPI, en todas sus etapas, con el objeto de que éste emita una declaración firme respecto a la existencia de una infracción administrativa, es violatorio de la garantía de seguridad jurídica consagrada en dicho precepto constitucional, consistente en la administración de una justicia pronta y expedita.

El derecho de acudir a los tribunales se considera una garantía individual y un derecho en la justicia real, entendida como un valor social que debe ser realizado. Esto habla del derecho de los individuos para tener acceso a la jurisdicción, lo que se convierte en obligación del Estado: impartir justicia como un servicio público.<sup>17</sup>

Siguiendo a Ovalle Favela, el Estado debe crear tribunales y otros organismos de administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita; de lo contrario no sería justicia, pues el valor de los bienes que se ponen en juego es de trascendencia inusitada, como la vida, la libertad o el patrimonio de las personas.<sup>18</sup>

Lo anterior es así pues en la práctica es sabido que, un procedimiento administrativo de declaración de infracción seguido ante el IMPI podría durar cuando menos tres o cuatro años; y si además consideramos, que el trámite del juicio ordinario civil o mercantil dura dos o tres años aproximadamente, podremos concluir que, una persona tendría que esperar por lo menos cinco años para obtener sentencia firme que declare la violación a su derecho de propiedad industrial, así como la procedencia del pago de daños y perjuicios, en caso de que así lo haya demostrado en juicio; y, en consecuencia, obtener alguna reparación del daño causado por dicha violación.

En consecuencia, la jurisprudencia en comento, impetra la garantía de seguridad jurídica, consistente en recibir por parte del Estado, impartición de justicia pronta y expedita, la cual se consagra en el artículo 17 constitucional, materializándose en perjuicio de aquella persona que

---

<sup>17</sup> Izquierdo Muciño, Martha Elba, *"Garantías Individuales"*, Ed. Oxford, México, 2001, p.121.

<sup>18</sup> Ovalle Favela, José, *"Garantías constitucionales del proceso"*, Ed. McGraw-Hill, México, 1996, p. 283.

pretenda reclamar daños y perjuicios por violación a sus derechos de propiedad industrial, como lo es el derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ya que se le obligará agotar un procedimiento administrativo que durara mucho tiempo, para poder ejercitar su acción civil correspondiente.

Creemos que los daños y perjuicios derivados como consecuencia de la violación a los derechos de propiedad industrial deberían ser reparados en la forma prevista por los artículos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esto es así pues de la lectura de preceptos citados con anterioridad, se desprende que los daños y perjuicios se materializan por el simple hecho de violar una obligación de no hacer, que siempre da lugar a la indemnización de daños y perjuicios (artículo 2028 y 2104 del Código Civil Federal), por lo que basta con acreditar la existencia de tal violación y un nexo causal entre la conducta de las demandadas y la citada violación, para su procedencia (artículo 2110 del Código Civil Federal).

En éste orden de ideas, el artículo 221 Bis de la LPI, establece un monto mínimo para los citados daños y perjuicios que equivale al 40% del precio de venta al público de cada uno de los productos o servicios que se hayan fabricado, comercializado, vendido o prestado valiéndose de algún derecho de propiedad industrial del que sea titular alguna persona.

Como podemos darnos cuenta, el artículo 221 Bis invocado, establece un criterio o parámetro objetivo para determinar el monto de los daños y perjuicios que correspondan al titular de un derecho de propiedad industrial, derivados como consecuencia de la violación cometida por terceros, a alguno de estos derechos, esto es, el 40% del total de las contraprestaciones recibidas como consecuencia de la violación de los

derechos de propiedad industrial que consagra la mencionada Ley, sin que se imponga al afectado la obligación de comprobar el monto de dichos daños y perjuicios.

La razón del surgimiento de este procedimiento de reparación de daños y perjuicios, que se da en los casos de violación de derechos de Propiedad Industrial, es precisamente el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) celebrado entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que entró en vigor el 1° de enero de 1994, como ya lo hemos referido en un capítulo anterior.

En el capítulo décimo séptimo de dicho tratado, referente a la propiedad intelectual, se estableció la obligación de los estados firmantes de crear un sistema eficiente para la protección de los diversos derechos de Propiedad Intelectual y otorgándole a las Autoridades Judiciales atribuciones precisas para establecer procedimientos eficaces, contra la violación de derechos de autor y de Propiedad Industrial.

Precisamente con base en dicho tratado, en congruencia con la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, se desprende la facultad que tienen los Tribunales del Poder Judicial, ya sea federal o local, para conocer de las demandas de pago de daños y perjuicios, generados por la violación a un derecho de propiedad industrial.

Como ya se había señalado anteriormente, podemos llegar a la conclusión, en el sentido de que, la intención del legislador fue fijar la reparación material por los daños y perjuicios causados, sin necesidad de comprobar su monto, tomando como base un porcentaje del 40% del total de la contraprestación recibida por los productos o servicios que se distinguen haciendo uso de mecanismos que violan los derechos de

propiedad industrial contemplados por la ley, por ser éste un parámetro o criterio mucho más objetivo para su fijación, y no en función de las utilidades obtenidas por quienes violan los derechos de propiedad industrial.

En este sentido, también tendrían aplicación los artículos 2108 y 2109 del Código Civil, sólo en el supuesto de que se pretendiera exigir el pago de la indemnización por una cantidad superior al 40% de los ingresos obtenidos por las infractoras, por la venta al público de los bienes puestos en circulación en contravención a los derechos de propiedad industrial de una persona, que sean consecuencia directa e inmediata de la conducta de las infractoras.

Tal y como lo establece el Licenciado Ostos Fulda<sup>19</sup>, si realizamos 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, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados.

Es decir, continúa dicho autor, las sanciones a que se refiere la Ley, y que son precisamente las citadas en el artículo 214 de la LPI, se impondrán además, lo que significa que 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 dos tipos de acciones, por una parte les corresponde imponer como “sanciones” a las Autoridades Administrativas las previstas por la Ley de la Propiedad Industrial; y por otra parte a las

---

<sup>19</sup> *Cfr., Op. cit.*, pág. 4.

“indemnizaciones” por daños y perjuicios, corresponde declararlas e imponerlas a las autoridades Judiciales.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal del Derecho de Autor vigente en 1994, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial vigente desde el día 1º de octubre de 1994, también establecía en sus artículos 145, 146, 147, 148 y 156 que los Tribunales Federales conocerán de la controversia que se suscite con motivo de la aplicación de la ley; y que las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en dicha ley y su reglamento, además que se podrá solicitar de las autoridades judiciales diversas precautorias.

Es decir, la propia Ley Federal del Derecho de Autor siempre estableció el sistema de que cualquier controversia se tramitaría mediante una demanda ante los Tribunales Judiciales correspondientes, y fue precisamente con base en dicha ley, y atento a lo expresado en la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, por lo que se estableció que, conforme a los artículos 221, 221 bis, 225, 226, 227, 228 y 229 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, se otorga plena competencia a los Tribunales Judiciales para conocer de las demandas de daños y perjuicios, ante la violación de un derecho de propiedad industrial, no teniendo ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial facultad alguna en dichas materias, atento a lo establecido en el artículo 1º y 6º de el mencionado ordenamiento.

De ésta manera, surgieron tres tipos de defensa ante la violación de un derecho de propiedad industrial, el primero mediante la acción penal conforme al artículo 225 de la LPI; el segundo mediante lo dispuesto en los artículos 187 y 213 de dicho ordenamiento, consistente en un procedimiento administrativo de infracción; y el tercero mediante una demanda promovida ante la autoridad competente, que indiscutiblemente

es la autoridad judicial, para reclamar los daños y perjuicios causados ante la violación de un derecho de propiedad industrial.

En conclusión, en teoría existen tres vías diferentes para reclamar la violación a los derechos de propiedad industrial, las cuales por sus características deberían ser consideradas autónomas e independientes, por lo que la jurisprudencia de la SCJN, al considerar que la vía judicial debe intentarse si el IMPI declara en un procedimiento administrativo la existencia de una infracción, prácticamente desnaturaliza la función de la vía judicial para el reclamo de daños y perjuicios, subsumiéndola a la vía administrativa intentada ante el IMPI.

En concordancia con lo anterior, de la lectura realizada a la ejecutoria de la jurisprudencia que comentamos, así como de la propia tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, podemos encontrar que se equiparó la violación a los derechos de propiedad industrial con la comisión de un ilícito civil que debe ser sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 1910 del Código Civil, así como de los artículos relativos al Código Civil Federal referente a las “obligaciones que nacen de los actos ilícitos”.

El artículo 1910 del Código Civil define como acto ilícito, para efectos de las sanciones establecidas en esa parte del código, a toda aquella conducta que, ejecutada en contravención a las leyes de orden público o a las buenas costumbres cause un daño a otro.

El Licenciado Ostos Fulda<sup>20</sup> establece que, si bien es cierto, la violación a un derecho de propiedad industrial podría caer dentro de esa definición genérica de acto ilícito, también lo es que los actos ilícitos definidos por el artículo 1910 del Código Civil sólo son un fuente subsidiaria de las

---

<sup>20</sup> Cfr., *Ibidem.*, pág. 11.



obligaciones; es decir, sólo cuando no exista otro hecho o acto jurídico que pueda dar fuente a la obligación, se deberá recurrir a esa figura para dar origen y sustento jurídico a una obligación.

Así las cosas y siendo que los artículos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establecen una consecuencia jurídica específica para la violación de un derecho de propiedad industrial, debemos considerar que son esos preceptos y no el artículo 1910 del Código Civil Federal los que dan origen a la obligación de pagar daños y perjuicios al titular afectado, motivo por el cual en la especie no son aplicables las consecuencias y plazos de prescripción previstos en lo que se refiere a los obligaciones que nacen de los actos ilícitos contempladas en el Código Civil Federal.

Lo anterior se corrobora por el hecho de que la obligación que surge de lo dispuesto por los artículos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, no se limita al resarcimiento del daño o perjuicio sufrido por el titular afectado, sino que pretende tasar esa obligación, castigando la conducta del obligado y pretendiendo así desincentivar ese tipo de violaciones. Consecuentemente la obligación que nace de éstos preceptos no es de naturaleza meramente resarcitoria, y constituye uno de los contados ejemplos de daños punitivos previstos por nuestra legislación.

Es relevante señalar que, el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que para el caso de que se libere un cheque sin fondos, el librador tendrá que resarcir al tenedor de los daños y perjuicios causados, indemnización que en ningún caso podrá ser inferior al veinte por ciento del valor del cheque.

En efecto, dicho artículo establece también, al igual que el artículo 221 Bis, un parámetro o criterio objetivo para el caso de que se libere un cheque sin fondos, constituyendo otro ejemplo claro de daños punitivos previsto por nuestro derecho.

Es curioso observar que nuestros tribunales colegiados, al referirse a la fórmula contenida en el artículo 193 de LGTOC, nunca la ligan a la forma de acreditación y nacimiento de hechos ilícitos contemplados en el Código Civil Federal, si no por el contrario expresamente han establecido que ni en el precepto legal en cita, ni en ningún otro se establece la obligación de demostrar que se causaron daños y perjuicios al beneficiario. La ley establece una presunción *juris et de jure*, y por tanto ni siquiera admite prueba en contrario, de que se causaron daños y perjuicios equivalentes por lo menos al 20% del valor del cheque.<sup>21</sup>

En conclusión, de acuerdo con la SCJN, en la jurisprudencia que comentamos, quien ejercite la acción de daños y perjuicios por violación a su derecho de uso exclusivo de una marca registrada, deberá, en primer lugar agotar un procedimiento administrativo ante el IMPI con el objetivo de obtener una declaración firme respecto a la existencia de alguna infracción administrativa de las que se contemplan en el artículo 213 de la LPI; y posteriormente podrá acudir ante un juez civil para demandar dichos daños y perjuicios, debiendo acreditar con pruebas idóneas la existencia de los mismos en términos del Código Civil Federal, en lo que respecta a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos.

---

<sup>21</sup> *Cfr.*, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV, Enero de 1995, Página: 197, Tesis: I.3o.C. 745 C, Tesis Aislada, Materia(s): Civil; Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003, Página: 911, Tesis: I.11o.C.82 C, Tesis Aislada, Materia(s): Civil.

Lo anterior es así pues, si hay que demostrar el monto de los daños y perjuicios que efectivamente se causaron por el hecho ilícito, llámese infracción administrativa previamente demostrada ante el IMPI, entonces es un hecho que la formula contenida en el artículo 221 bis de la LPI se torna obsoleta, pues que pasaría si dichos daños y/o perjuicios son inferiores al 40% que como parámetro objetivo contempla dicho precepto; por lo tanto es franca la contradicción existente entre dicho precepto con lo establecido en la ejecutoria; de lo anterior surge la pregunta en cuanto a si se aplicará dicho precepto o lo establecido por la legislación civil para la cuantificación de los daños y/o perjuicios, ya que la ejecutoria es vaga e imprecisa en ese sentido; estimados que, de acuerdo a la ejecutoria jurisprudencial, dichos daños y perjuicios deberán cuantificarse en función de lo establecido por el Código Civil Federal, es decir, acreditar la existencia de daños y/o de perjuicios y su monto real.

En otro orden de ideas, de la lectura de la propia jurisprudencia y de su ejecutoria, podemos concluir que, la misma no deberá ser aplicada para el caso de que se ejercite la acción civil que pretenda el reclamo de daños y perjuicios por violación al derecho de propiedad industrial consistente en un secreto industrial; lo anterior debe ser considerado así pues, aunque no se haya establecido de manera expresa dentro del texto de la propia jurisprudencia, si observamos la naturaleza de un secreto industrial, nos podremos dar cuenta que en ninguna de las fracciones del artículo 213 de la LPI, se establece una infracción por la violación de éste derecho, lo anterior en relación con los artículos 82 y 86 de la LPI.

En consecuencia, dicho criterio no deberá prevalecer para aquellos casos en los que se pretenda reclamar daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, respecto a secretos industriales, pues si partimos de la premisa establecida por la jurisprudencia de la SCJN, en el sentido de que es necesaria una resolución firme del IMPI

que declare la existencia de una infracción administrativa para la procedencia de la acción en comento; así, al no existir una infracción respecto a secretos industriales, en consecuencia los tribunales de la federación o del fuero común, cualquiera que sea el caso, tendrán que admitir a trámite toda aquella demanda que pretenda someter a su consideración el reclamo de daños y perjuicios por violación a un secreto industrial, en términos de los artículos 82, 83, 84, 86, 86 bis, 221, 221 bis, 227 y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como hemos visto, la aplicación de ésta jurisprudencia acarreará distintos problemas de interpretación jurídica que invariablemente se reflejarán en la práctica.

Por otro lado, en el supuesto de que una marca registrada no se encuentre en uso y, sin embargo, el IMPI mediante resolución firme haya estimado que existió una infracción administrativa por violación a la misma, en consecuencia de conformidad con la jurisprudencia de la SCJN, el titular de la marca registrada podrá acudir a una instancia judicial a reclamar el pago de daños y perjuicios, los cuales muy probablemente no podrá acreditar en juicio, si consideramos que el uso de una marca registrada implica que los productos o servicios que ampara dicha marca han de acudir al mercado y tienen que aparecer en el destino para los cuales ha nacido la propia marca; en consecuencia es dable concluir que el titular del derecho marcario no habrá sufrido ningún daño ni perjuicio, pues al momento de que se declaró la existencia de una infracción administrativa por parte del IMPI, la marca no se encontraba en uso; en cambio, si se cuantifica con la fórmula que establece el artículo 221-bis de la LPI, si está o no en uso la marca, es un aspecto irrelevante. Sin embargo, en la ejecutoria de mérito, no se realiza ningún estudio o reflexión en torno a lo anterior.

Por otra parte, resulta oportuno reflexionar respecto a la dilución del poder distintivo de una marca registrada y la posible existencia de daños y perjuicios.

La dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida mediante los distintos supuestos de infracción administrativa, en que el objetivo de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que la imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero respecto a la dilución, ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria (al dispersar su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea).

La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores quienes podrían asumir que los productos o servicios amparados poseen la misma calidad o procedencia.

En éste contexto, las marcas, como regla, acuerdan exclusividad de uso en la clase en que están registradas, de conformidad con el principio de especialidad. Por ello es pertinente aplicar un criterio restrictivo, por su

naturaleza excepcional, a la extensión de la tutela a otros rubros o actividades comprendidas en otras clases, ya que cuando se deduce una oposición contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede.

Un claro ejemplo de esta situación se origina con el proceder de los llamados “especuladores”, quienes obtienen nombres de dominio de marcas registradas por empresas de reconocida trayectoria, a fin de especular con la venta de los mismos a los propios titulares marcarios.

Han ocurrido numerosos casos de empresas de gran notoriedad que tuvieron que adquirir el nombre de dominio homónimo a su marca, a fin de evitar tiempo y dinero en litigios que parecen bastante inciertos en virtud de las dificultades que causaba dilucidar cual sería la jurisdicción competente, como así también determinar la ley aplicable al caso.

La tendencia enunciada en el párrafo precedente comenzó en los E.E.U.U. con diversos casos. Uno de estos especuladores, quien revistió gran notoriedad en el medio como especulador, fue el Sr. Dennis Toeppen. La citada persona había registrado numerosos nombres de dominio homónimos con marcas de reconocida trayectoria en el mercado con el único propósito de su posterior venta. El caso “Panavision International L.P. v.s. Toeppen” es un claro supuesto de conflicto originado entre un especulador y una empresa de reconocida trayectoria. Sintéticamente los hechos fueron los siguientes: el Sr. Toeppen registró el nombre de dominio “panavision.com”. La empresa “Panavision International L.P.” era la dueña de la marca registrada “panavision” en relación a los equipos de cámara cinematográfica.

Al verse imposibilitada de obtener el nombre de dominio, por encontrarse previamente registrado, “Panavision” intimó al Sr. Toeppen a que le cediera el mismo en virtud de derechos marcarios preexistentes. El Sr. Toeppen respondió que el registro de nombre de dominio no constituía uso de marca, y ofreció la cesión a cambio de trece mil dólares. “Panavision” rechazó la oferta y comenzó acciones judiciales. La Corte de distrito de California estableció que las acciones de Toeppen violaban la Ley Federal de Dilución de Marca de 1995 y la Ley Antidilución de California. El demandado sostenía que el mero registro del nombre de dominio no era uso comercial por lo que no podían aplicarle la ley antidilución. La Corte, finalmente, estableció que el intento de vender el nombre de dominio constituía uso comercial que implicaba la dilución de marca y que la conducta de Toeppen restringía la capacidad de “Panavision” de distinguir sus productos en el ámbito de “Internet”.<sup>22</sup>

Entendemos que la marca de referencia aparece como una marca con una distinción significativa, toda vez que es conocida por la casi totalidad de las personas, por lo que la utilización de la marca solicitada puede provocar en el eventual adquirente una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, la dilución de la marca famosa y, con esto, el posible reclamos de daños y perjuicios.

Debemos hacer patente la necesaria y oportuna reforma a LPI, a fin de que sea clara en cuanto a la procedencia de ésta acción, y así, evitar problemas de interpretación que, en la práctica serán inevitables, dado el dinamismo que reviste la materia de propiedad industrial en nuestro país.

---

<sup>22</sup> Michael Blankeney – Director, Asia Pacific Intellectual Property Law Institute. “Interfacing Trade Marks and Domain Names” – “28” -p.7/8 – <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues> <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61nf.html>; Sally M. Abel – “Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier” – “E. The Courts Weigh in on Trademark and Domain Disputes- 2. U.S. Courts” -p.11/12 –“<http://www.mttl.org/volfive/abel.html>”.

Finalmente, creemos conveniente hacer la mención en cuanto a la reciente adición del artículo 6 Bis al Código de Comercio, el cual evidentemente amplía el espectro de posibilidades en cuanto a la posibilidad de plantear ante una instancia judicial el reclamo de daños y perjuicios; dicho artículo enumera solo algunos de los casos en que puede generarse competencia desleal, por lo tanto, si se llegara a comprobar la existencia de cualquiera de los supuestos contemplados en dicho numeral ante el IMPI, autoridad facultada para pronunciarse al respecto, en concatenación además con lo establecido por la fracción I del artículo 213 de la LPI, el afectado entonces tendría la opción de acudir ante un juez civil, a fin de que se pronuncie respecto a la existencia de posibles daños y perjuicios.

Cabe hacernos la pregunta en torno a que, si el IMPI es la autoridad competente para conocer de posibles eventos de competencia desleal, y siendo que la LPI también contempla algunas hipótesis al respecto, ¿cuál fue la intención de incorporar hipótesis de competencia desleal en el Código de Comercio?; creemos que hubiera sido de más trascendencia jurídica, que nuestros legisladores crearan precisamente una ley enfocada a combatir la competencia desleal, a fin de uniformar criterios y evitar la dispersión de hipótesis sobre competencia desleal en distintos ordenamientos jurídicos, pues lo anterior crea incertidumbre e inseguridad en el gobernado respecto a la aplicación de las leyes.



### *Propuesta*

En materia de propiedad industrial, debe prevalecer el criterio en torno a que, comprobada la existencia de una infracción respecto del derecho al uso exclusivo de una marca registrada, debe presumirse la relación de causalidad con el daño, ya sea moral o material, así como el perjuicio, y la posible dilución del poder distintivo de dicha marca, que conlleva la violación de los derechos de propiedad industrial.

En nuestra opinión, ya que la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la SCJN, deja aún bastantes dudas, como se expuso anteriormente, sería conveniente que se discutiera y aprobara una reforma al artículo 221 de la LPI, con el objetivo de dejar claro en que momento se podrá ejercitar la acción civil para el reclamo de daños y perjuicios, además de los requisitos de procedencia, lo cual probablemente eliminaría la inseguridad jurídica en los litigantes y jueces, al aplicar la LPI en éste tipo de controversias.

Lo anterior es así, pues resulta conveniente contar con un sistema eficaz para la represión de conductas que vulneren los derechos de propiedad

industrial; en nuestro concepto la acción civil es una forma eficaz para la defensa de estos derechos.

En efecto, la autonomía de la acción civil y la precuantificación de daños y perjuicios que establece la Ley de la Propiedad Industrial, van sublimemente enfocados a la protección inmediata de los derechos de propiedad industrial, pues sus titulares tendrán la seguridad y certeza jurídica, de que en caso de violación, podrán ejercer la acción civil, en busca de la reparación del daño ocasionado; por otro lado, dicha acción, cumple el propósito de inhibir a toda aquella persona, inclusive los que son titulares de derechos de propiedad industrial, de realizar conductas que afecten dichos derechos, lo cual, invariablemente contribuirá, poco a poco, a establecer un estado de derecho en materia de propiedad industrial, fortaleciendo el desarrollo industrial de nuestro país, creando empresas más sólidas y capaces de competir a nivel global.

## CONCLUSIONES

El reclamo de daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial, especialmente respecto al uso exclusivo de una marca registrada, ha causado enconadas discusiones tanto en los círculos académicos como en la práctica, debido en gran medida, a la deficiente regulación que a ese respecto contiene la Ley de la Propiedad Industrial.

En materia de violaciones a la propiedad industrial, podemos presumir que, toda violación deriva en un perjuicio. La existencia del daño, resulta automático de la violación de la marca.

En efecto, se entiende que la violación a un derecho de propiedad industrial, como lo es un marcario, implica *per se* la generación de un perjuicio; pues dichas violaciones tienen efectos nefastos sobre la imagen de marca. Ellas entrañan frecuentemente una depreciación de la marca, así como la pérdida del efecto atractivo para la clientela, generalmente por consecuencia de la menor calidad de los productos falsificados.

La determinación de los daños y perjuicios causados por violación a los derechos de propiedad industrial constituyen una prueba diabólica. Es por ello que la doctrina extranjera y, en nuestro derecho positivo concretamente el artículo 221-Bis, han adoptado criterios objetivos para estimar el monto del resarcimiento derivado de dichas violaciones. Pues se parte de la presunción de que toda violación *per se* acarrea un daño. La prueba pericial puede determinar los beneficios del demandado, pero existe una dificultad, sino imposibilidad, de ligar los beneficios del infractor con los perjuicios del titular.

Así las cosas, consideramos que la acción para reclamar el pago de daños y perjuicios prevista por los artículos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto facilitar al titular afectado el ejercicio de su acción (fijando un mínimo para el pago de los daños y perjuicios) y castigar a quien haya violado los derechos de propiedad industrial con una sanción estricta que desincentive este tipo de conductas percibidas como nocivas e inhibitorias de la actividad económica.

No creemos que el ejercicio de ésta acción civil, así como la fórmula contenida en el artículo 221 bis, representen un riesgo para las empresas, comerciantes, industriales, prestadores de servicios legalmente establecidos, pues dada la naturaleza punible que contiene dicho precepto legal, debe acarrear un efecto contrario en ellos, pues tendrán la seguridad que en caso de sufrir una violación a sus derechos de propiedad industrial, se reparará el daño, se reprimirá a quien lo produjo, se evitará el efecto de dilución del poder distintivo de una marca registrada, y, además, se inhibirán conductas que vulneran de manera irremediable, no solo el patrimonio de aquellos, si no el prestigio de sus derechos de propiedad industrial, los cuales representan, en muchos casos el activo más grande de una empresa.

Con la contradicción de tesis emitida por la SCJN, será más difícil demostrar los daños y perjuicios, pues según la ejecutoria de dicha contradicción, estos se determinarán con base al artículo 1910 del Código Civil Federal, el cual no debería ser aplicable en materia de propiedad industrial, pues existe el artículo 221-Bis, que establece un parámetro objetivo para el cálculo de daños y perjuicios, pero éste será obsoleto, pues si se tiene que demostrar el daño y el nexo causal, entonces se debe demostrar que realmente se sufrió un daño y/o un perjuicio, sin importar si es el 40% ó si es más o es menos.

En consecuencia, el procedimiento administrativo y el civil deben ser considerados como totalmente independientes, autónomos, pues acarrear consecuencias diferentes, además de tener un objetivo distinto, pues el judicial verifica la existencia de violaciones a derechos de propiedad industrial concedidos a una persona en particular; mientras que el administrativo pretende determinar la existencia de infracciones administrativas, tipificadas en forma limitativa por el artículo 213 de la Ley.

El procedimiento jurisdiccional, es el idóneo para determinar la existencia de violaciones a derechos de propiedad industrial y consecuentemente la procedencia y monto de los daños y perjuicios de conformidad con el artículo 221 y 221-Bis de la LPI; mientras que el procedimiento administrativo tiene por fin el sancionar a quien comete infracciones administrativas imponiéndole una multa o alguna otra de las sanciones previstas por el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los derechos de propiedad industrial son un gran activo para las empresas y personas, que merecen y deben ser respetados y en el caso de ser violados deben ser protegidos mediante el ejercicio de las diversas acciones que otorga en nuestro país la LPI.

## FUENTES

### BIBLIOGRÁFICAS

BARONA VILAR, *Competencia desleal*, 2º ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

BARRERA GRAF, Jorge, *Instituciones de Derecho Mercantil*, 2º ed., Ed. Porrúa, México, 2005.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas: breve referencia a esta aportación en las sociedades limitadas*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999.

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas*, dos tomos, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2003.

CERVANTES AHUMADA, Raúl, *Derecho Mercantil*, Primer Curso, 2º ed., Ed. Porrúa, México, 2002.

CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE CORREDORES DE COMERCIO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, Ed. Dykinson, Madrid, 1993.

DE IBARROLA, Antonio, *Cosas y Sucesiones*, Ed. Porrúa, México, 2004.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999.

DE PINA VARA, Rafael, *Derecho Mercantil Mexicano*, 29º ed., Ed. Porrúa, México, 2003.

ESTUDIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, 1992.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1990.

GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, *El Patrimonio*, 5º ed., Ed. Porrúa, México, 2004.

\_\_\_\_\_, *Derecho de las Obligaciones*, 15º ed., Ed. Porrúa, México, 2005.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas*, Ed. Sista, 6º ed., México, 2003.

\_\_\_\_\_, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 6º ed., Ed. Porrúa, México, 2002.

\_\_\_\_\_, *Crónica de Propiedad Intelectual*, Ed. Sista, México, 2000.

\_\_\_\_\_, *Uso y valor de la Propiedad Intelectual*, Ed. Gasca Sicco, México, 2004.

MANTILLA MOLINA, Roberto L., *Derecho Mercantil*, 29º ed., Ed. Porrúa, México, 1993.

MITELMAN, Carlos Octavio, *Cuestiones de Derecho Industrial*, Ed. Ad- Hoc, Buenos Aires, 1999.

MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, *Delitos y otros ilícitos informáticos en el derecho de la propiedad industrial*, Ed. Porrúa, México, 2003.

NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Ed. Porrúa, México, 1985.

NUÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*, Ed. Porrúa, México, 2002.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, *et al.*, *Propiedad industrial: teoría y practica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.

OSTOS FULDA, Alejandro, *La defensa de los derechos de propiedad intelectual. Procedimientos para el pago de daños y perjuicios*, apuntes de clase, México, 2000.

RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México*, Ed. Porrúa, México, 1960.

\_\_\_\_\_, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991.

REYES LOMELÍN, Arturo David, *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*, Colección Breviarios Jurídicos Número 6, Ed. Porrúa, 2003.

RICO ÁLVAREZ, Fausto y GARZA BANDALA, Patricio, *Teoría general de las obligaciones*, Ed. Porrúa, México, 2005.

SÁNCHEZ PICHARDO, Alberto C., *La competencia desleal*, Ed. Porrúa, México, 2003.

SEPULVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial: Un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y nombres comerciales*, Ed. Porrúa, 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La propiedad industrial en México*, Ed. Porrúa, México, 2000.

SONÍ CASSANI, Mariano y SONÍ FERNÁNDEZ, Mariano, compiladores, *Marco jurídico mexicano de la propiedad industrial*, Ed. Porrúa, México, 2001.

VILALTA, Esther A. y MÉNDEZ, Rosa M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Ed. Bosch, España, 2000.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La propiedad intelectual*, 2ª edic., Ed. Trillas, México, 2003.

## **DIRECCIONES ELECTRÓNICAS**

Suprema Corte de Justicia de la Nación: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx)

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:  
[www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx)

## **LEGISLATIVAS**

- Código Civil para el Distrito Federal
- Código Civil Federal
- Código de Comercio
- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
- Código Federal de Procedimientos Civiles
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial



- Ley de la Propiedad Industrial
- Ley Federal del Derecho de Autor
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte