



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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

LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN
COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EJERCITAR
LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

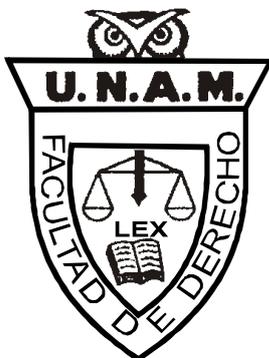
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A:

KARLA BELÉN ALONSO CARRILLO

ASESOR:

DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



MÉXICO, D.F

2010



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Agradezco a Dios por permitirme hacer realidad este logro y por ser mi fortaleza.

Dedico esta tesis a mi hija Ana Karen y esposo Enrique, quienes son mi mayor inspiración y aliciente para seguir adelante.

A mis padres Concepción y José, hermanas Cathy y Miri y Arly, por estar conmigo incondicionalmente en todos los momentos de mi vida.

A mi abuelita Maurita, in memoriam.

A mis amigos, por apoyarme y compartir juntos risas y llantos.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, que me formó profesionalmente y me permite ver culminado este logro.

Al Doctor César Benedicto Callejas Hernández, por aceptarme para realizar esta tesis de licenciatura bajo su dirección.

ÍNDICE

LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EJERCITAR LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

	Página
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I DE LAS MARCAS	
1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS	5
1.1.1 Concepto de Propiedad Intelectual	
1.1.2 Concepto de Propiedad Industrial	
1.1.3 Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial	
1.1.4 Concepto doctrinal de marca	
1.1.5 Concepto legal de marca	
1.2 OBJETO DE LAS MARCAS	10
1.3 CATEGORÍAS DE MARCAS	10
1.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS	12
1.4.1 La función de distinción o carácter distintivo	
1.4.2 La función de protección	
1.4.3 La función de garantía de calidad	
1.4.4 La función de propaganda	
1.4.5 La función de indicación de providencia	
1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS	15
1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS	19
1.6.1 Marcas Nominativas	
1.6.2 Marcas innominadas	
1.6.3 Marcas Tridimensionales	
1.6.4 Marcas Mixtas	
1.7 SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA	22
1.7.1 Denominaciones y figuras visibles	
1.7.2 Las formas tridimensionales	
1.7.3 Nombres comerciales y denominaciones sociales	
1.7.4 El Nombre propio	
1.8 SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA	25
1.8.1 Formas tridimensionales dinámicas	
1.8.2 Genéricos	
1.8.3 Formas tridimensionales comunes o necesarias	
1.8.4 Marcas descriptivas	
1.8.5 Letras y colores aislados	
1.8.6 La traducción, la variación ortográfica y la construcción artificial	
1.8.7 Escudos, banderas, emblemas y siglas	
1.8.8 Signos oficiales y emblemas	

1.8.9	Reproducción o imitación de premios oficiales	
1.8.10	Denominaciones geográficas, mapas y gentilicios	
1.8.11	Designaciones geográficas conocidas por la fabricación de ciertos productos	
1.8.12	Nombre, seudónimo, firma y retrato	
1.8.13	Obras y personajes	
1.8.14	Marcas engañosas	
1.8.15	Marcas notorias o famosas	
1.8.16	Confusión de marcas	
1.9	ADQUISICIÓN DEL DERECHO	37
1.9.1	El uso como fuente del derecho a la marca	
1.9.2	El registro de la marca	
1.10.	PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA	40
1.11.	PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD	42
1.12.	SITUACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS	42
1.13.	DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA	42
1.14.	OBLIGACIONES DEL TITULAR	44
1.15.	MODOS DE CONCLUIR LA EXCLUSIVIDAD	45
1.16.	LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA	46
1.17.	LA TRANSMISIÓN DE LA MARCA	46
1.18.	FORMAS DE EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO MARCARIO	47
1.18.1	Cancelación del Registro	
1.18.2	Caducidad del Registro	
1.18.3	Nulidad del registro de una marca	

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

2.1	AUTORIDAD COMPETENTE	52
2.2.	ACCIONES CONTRA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD	55
2.3	LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN	62
2.3.1	La falsificación y la imitación como ilícito sancionado como infracción administrativa	
2.3.2	La competencia desleal en las marcas	
2.4	REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	74
2.5	ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN	75
2.5.1	Interés jurídico	
2.5.2	Requisitos de la solicitud	
2.5.3	Emplazamiento	
2.5.4	Contestación a la solicitud de declaración de infracción	
2.5.5	Pruebas en general	
2.5.5.1	Procedimiento de inspección y vigilancia	
2.5.6	Medidas cautelares	
2.6	REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN	88

2.7	SANCIONES PARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA	89
2.8	SUPLETORIEDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN	91
2.9	MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL DERECHO MARCARIO DERIVADA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA	92
	2.9.1 Recurso de revisión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	
	2.9.2 Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	

**CAPITULO III
ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES DE LA
ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
EN MATERIA DE MARCAS**

3.1	ACTOS ILÍCITOS EN CONTRA DE LAS MARCAS REGISTRADAS, ORIGEN DE LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS	99
3.2	EL DAÑO OCASIONADO	101
3.3	PREDETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN	102
3.4	LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	104
3.5	LEGITIMACIÓN ACTIVA	107
3.6	EL MERCADO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL	109
3.7	LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS	110
3.8	EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO CIVIL EN EL ÁMBITO FEDERAL	112
	3.8.1 La competencia jurisdiccional	
	3.8.2 La vía procedente	
	3.8.3 Escrito inicial de demanda	
	3.8.4 La contestación de demanda	
	3.8.5 Los medios de prueba	
	3.8.6 La sentencia	
3.9	EL RECURSO DE APELACIÓN COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA	133
3.10	INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA	135
3.11	PRESUPUESTOS DEL ACTO INDEMNIZATORIO	140

**CAPITULO IV
LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN
COMO REQUISITO PROCESAL PARA EJERCITAR
LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS**

4.1	LA RESPONSABILIDAD CIVIL	141
	4.1.1 La comisión de un hecho ilícito	
	4.1.2 La producción de un daño (moral o material) en perjuicio de otra persona	
	4.1.3 Relación de causa a efecto entre el hecho y el daño	
4.2	IMPORTANCIA DE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA	

	PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL	145
4.3	ASPECTOS RELEVANTES PARA CONOCER SI EL DAÑO Y PERJUICIO INVOCADOS SON PRODUCTO DIRECTO DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DECLARADA	153
4.4	LA LEGISLACIÓN CONFORME A LA QUE EL JUEZ DEBE CONOCER Y RESOLVER LA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS	157
4.5	PROCEDENCIA DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS	159
4.6	LA SUBORDINACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL ANTE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN	163
	CONCLUSIONES	170
	BIBLIOGRAFÍA	172

INTRODUCCIÓN

El Derecho Marcario teniendo como objeto fundamental y primordial a la marca, constituye parte de los servicios públicos que presta el Estado. Sin embargo, no se podría entender ni estudiar a la marca, sin antes remontarnos a que su registro que es el que otorga el bien jurídico tutelado como lo es el uso exclusivo consiste en un acto administrativo, mismo que se obtiene a través de un procedimiento mediante el pago de derechos en términos de la Ley de la Materia.

Ahora bien, es indudable que desde siempre entre los estudiosos del Derecho de la Propiedad Industrial, ha existido la necesidad de definir la marca, es decir, es necesario empezar por algo particular para ir a lo general, pero dicha necesidad no es privativa de los estudiosos del Derecho, sino también de todas aquellas personas que se relacionan con el comercio y de manera particular los que tienen que ver de manera directa con el Derecho de la Propiedad Industrial. en el primer capítulo además de exponer los diversos conceptos fundamentales, características y tipos de marcas, consideramos que resulta relevante conocer los derechos y obligaciones de los titulares de los registros marcarios y así delimitar los campos de acción para proteger su marca registrada de aquellas denominaciones ilícitas que pretenden valerse de su prestigio y confundir así al consumidor.

En el segundo capítulo se analiza el procedimiento de declaración administrativa de infracción, es sus aspectos relevantes, ya que es evidente que sin una protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan y se objetivizan, por decirlo así, sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad industrial. Son ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia tienen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones. Toda persona que tenga su registro de marca vigente y en uso, va a tener derecho exclusivo sobre su signo distintivo, y entre sus derechos va a estar el de ejercer la acción que corresponda en contra de quien llegue a usurpar la marca que legalmente tenga registrada.

Como lo señalamos en el desarrollo de nuestra investigación, cualquier persona puede sufrir un menoscabo patrimonial por la realización de un acto ilícito por parte de un tercero, por lo que los titulares de derechos de propiedad industrial pueden ver lesionado su legítimo derecho a usar y disfrutar de dichos bienes como consecuencia de un acto ilícito, previsto como infracción administrativa en cualquiera de las hipótesis plasmadas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Conforme a lo anterior, es claro que un acto ilícito que contraviene una norma, cuando causa un daño, da origen al derecho de reparación, ya que el daño va intrínsecamente relacionado con el poder distintivo de la marca, por ser únicas y comercialmente valiosas; por lo que el daño también se causa cuando un marca notoriamente única y valiosa comienza a erosionarse su fuerza distintiva; el cual genera un gran daño que debe ser reparado, por lo que en el tercer capítulo se analizan algunos de los aspectos más trascendentes del procedimiento en el ámbito federal y que deben ser considerados en el juicio ordinario civil de pago de daños y perjuicios derivado de hechos ilícitos que transgreden los derechos emanados de una marca registrada.

Derivado de lo anterior, es importante delimitar que la responsabilidad civil consiste en la obligación de una persona de indemnizar a otra por los daños que le ha causado, como consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la realización de un siniestro que deriva de un riesgo creado, o por la violación del deber jurídico de no causar daño a nadie, pues si con la conducta ilícita se ha causado un daño el responsable está obligado a repararlo y a indemnizar de los perjuicios a quien los resiente.

Sin embargo, como se desprende del cuarto capítulo resulta importante precisar que la acción del pago de daños y perjuicios es posible ejercerla una vez que se encuentra firme la resolución por la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara la infracción administrativa por el uso ilícito de una marca, es decir, una vez que no existe medio de impugnación alguno que pueda hacerse valer.

Lo anterior, resulta de gran relevancia y es el tema de la presente tesis, ya que en la especie, la acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista el pronunciamiento y que este se encuentre firme por parte del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, en el sentido de que existió violación a la ley de la materia, lo cual es un criterio firme por jurisprudencia.

Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es categórica en el sentido de que 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, por lo que el término de dos años para que hacer valer la acción de daños y perjuicios, no inicia a partir de que se emitió el oficio que contiene la resolución base de la acción, o la fecha en que fue notificada la misma a las partes en el procedimiento administrativo de infracción, sino una vez que no existe medio de impugnación alguno que la modifique.

Este tema es de gran relevancia pues nos permite tratar lo relacionado con la distinción entre infracciones administrativas e ilícitos civiles con relación a marcas registradas, ya que la controversia que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la 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, radicó básicamente en determinar si la presentación de la demanda de pago de daños y perjuicios derivados de un acto ilícito lesivo de un registro de marca requiere primeramente la existencia de una resolución firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarando la actualización de alguna de las hipótesis de infracción administrativa que impliquen el daño a un derecho marcario.

Aún y cuando existe ya un criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal que determina la necesidad de que exista una previa declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la procedencia del juicio ordinario civil para el pago de daños y perjuicios, es importante precisar que es esta autoridad administrativa la única competente para resolver sobre la comisión de infracciones administrativas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, los jueces civiles carecen de la experiencia y conocimientos necesarios en materia de propiedad industrial, por lo que correspondería al Instituto mencionado decidir si se ha cometido un acto ilícito que afecte derechos de marca, para que ya entonces el interesado

promueva el procedimiento judicial y en su oportunidad se condene al demandado al pago de la indemnización correspondiente.

Sin embargo, cabe hacer énfasis en que la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en cuanto a exigir de manera expresa el fallo definitivo y firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarando la comisión de la infracción administrativa como presupuesto para poder iniciar la acción civil para exigir el pago de daños y perjuicios.

Así es, el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial en ningún momento prevé la necesidad de contar con la resolución del Instituto antes de poder iniciar la acción de pago de daños y perjuicios.

Sin embargo, si bien no existe ningún artículo en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que previamente al procedimiento judicial debe agotarse un procedimiento administrativo, o bien, que todo tipo de acciones derivadas de la violación a la referida legislación sea competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; lo cierto es que existe toda una Ley de la Propiedad Industrial que así lo dispone, así como un criterio jurisprudencial que así lo interpreta, porque no puede haber condena al pago de daños y perjuicios mientras no exista infracción administrativa que sancionar, facultad sancionadora que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del ámbito de la aplicación administrativa de la ley de la materia.

Los elementos jurídicos abordados en este trabajo de investigación, permiten arribar a la conclusión de que es necesaria una previa declaración en el procedimiento administrativo respectivo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la existencia de infracciones para la procedencia en la vía jurisdiccional de la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de esas infracciones.

CAPÍTULO I

DE LAS MARCAS

1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1.1.1 Concepto de Propiedad Intelectual

El Derecho Intelectual o Derecho de la Propiedad Intelectual es la rama del derecho público que estudia las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los creadores y titulares de obras protegidas bajo el régimen del derecho de autor o de los derechos de propiedad industrial.

Conforme a lo anterior, en tanto las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.¹

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.²

La obra intelectual es el resultado material, es decir el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo. Por tanto, el objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. La originalidad es pues aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas, por lo que en materia de propiedad intelectual, hay creación original cuando el autor, al

¹ RANGEL MEDINA, David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2ª. Ed. México, 1992, p. 8

² Ibidem

combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo.³

1.1.2 Concepto de Propiedad Industrial

El Doctor David Rangel Medina, señala que la propiedad industrial puede ser considerada como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.⁴

Por su parte, el maestro Rafael de Pina, considera que la Propiedad Industrial debe de entenderse como la manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente.⁵

Derivado de lo anterior, podemos considerar que los derechos de Propiedad Industrial, divididos en derechos sobre las creaciones industriales nuevas, derechos sobre los signos distintivos y derechos derivados de la competencia desleal, son las prerrogativas que la ley concede a los inventores o desarrolladores de alguna invención a fin de que posean la exclusividad para su explotación.

1.1.3 Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial

El Maestro David Rangel Medina en su obra intitulada Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, considera que en el Derecho de la Propiedad Industrial existen cuatro grupos de instituciones:⁶

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varían de un país a

³ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, Editorial. Libros de México, 1960, pág. 91.

⁴ RANGEL MEDINA, David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, op. cit., p. 9

⁵ DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México, 1983, pág. 405.

⁶ RANGEL MEDINA, David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, op. cit. p. 9

otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención y los registros de modelos o dibujos industriales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que son las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, los anuncios o avisos comerciales y los secretos de fábrica.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

Estos signos tienden a establecer relaciones de hechos ventajosas; son utilizados con el propósito de prometer, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público consumidor. No son creaciones de la misma naturaleza que las invenciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos industriales; son signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege.

Más el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplié el ámbito de la propiedad industrial en otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos y la de las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más alto. Del avance legislativo ya realizado en este cuarto grupo de instituciones relacionadas con la propiedad industrial dan cuenta el Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, así como las disposiciones que sobre el régimen de traspaso de tecnología rigen en Argentina, Brasil, los países signatarios del Pacto Andino, España y México.⁷

1.1.4 Concepto doctrinal de marca

Es indudable que desde siempre entre los estudiosos del Derecho, ha existido la necesidad de definir la marca, es decir, es necesario empezar por algo particular para ir a lo general, pero dicha necesidad no es privativa de los estudiosos del Derecho, sino también de todas aquellas personas que se relacionan con el comercio y de manera

⁷ Ibidem

particular los que tienen que ver de manera directa con el derecho de la propiedad industrial, por su parte en el campo económico se define a la marca como: *“Todo signo sensible que se utiliza, para distinguir un producto o servicio de otro. En este sentido, la principal función de la marca es servir de signo o elemento de identificación de satisfactores, que genera el aparato productivo”*.⁸

En términos generales, la doctrina francesa define a la marca mediante su función esencial, es decir, la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.⁹

Nava Negrete define a la marca *“como todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos o servicios que elabora o expende, así como aquéllas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”*¹⁰

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel, considera que las marcas son los *“signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquéllos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizados, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”*¹¹

Asimismo, Jalife Daher, señala que Arturo Cauqui define a la marca como aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada, lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles

⁸ ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, Regulación de las Invencciones y Marcas y Transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa, México, 1979, 3ª Edición, pag. 54.

⁹ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 144

¹⁰ Op. cit., pág. 147

¹¹ GONGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo VI, México, pág. 143.

imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos.¹²

Por su parte, el maestro David Rangel Medina, define la marca como: “*el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.*”¹³

La marca ha de ser un signo individualizador de las mercancías y servicios, siendo menester que sea distinto de otra marca, que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe de ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominado antecedente y que pueda ser reconocida fácilmente.

1.1.5 Concepto legal de marca

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88, define a la marca como a continuación se transcribe:

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

Dicha definición que resalta la función básica esencial de las marcas que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que 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. Aún y cuando la Ley no recoge de manera explícita en su definición todas las funciones que la marca cumple, en muchos de sus preceptos reconoce y tutela funciones de garantía e indicación de origen.¹⁴

Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, dispone que puede constituirse como marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de

¹² JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 1ª Edición, Ed. Porrúa, México, 2002, pág. 108.

¹³ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. cit., pág. 48.

¹⁴ JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit. pág. 107 y 108.

signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras.

1.2 OBJETO DE LAS MARCAS

Como lo considera el autor César Sepúlveda¹⁵, la marca tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan.

Conforme a lo anterior, cumplen con un doble propósito, el primero permite distinguir los productos o servicios de los competidores, por lo tanto, orienta la elección del público hacía los artículos que elabora o expende. En segundo lugar, las marcas constituyen una garantía para el público consumidor, que puede obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, por lo que aportan a la mercancía o servicio una individualidad y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores.¹⁶

1.3. CATEGORÍAS DE MARCAS

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas siendo las más importantes por su trascendencia las que surgen desde estas perspectivas:

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

Tradicionalmente las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos etc., pero a partir de 1946, en la ley norteamericana de marcas (Lan-ham Act) se incluyen como objetos distinguibles o que

¹⁵ SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981, p. 113

¹⁶Op. cit., p. 113

se identifican por medio de las marcas, a los servicios. A partir de la ley mexicana de 1975 se adopta el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar a lado de las mercancías, los servicios.

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, por lo que las leyes antiguas se denominaban Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de Marcas Industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

En cuanto a las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etc.

c) Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

Pero si dicha forma tridimensional, tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etc.

d) Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.¹⁷

¹⁷ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit, p. 48 - 49

1.4 FUNCIONES DE LAS MARCAS

Son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario. Estas derivan de su definición misma. Álvarez Soberanis¹⁸ citando a Hildegart Rondón de Sansó, nos dice que las principales funciones son la de distinción, la de protección, la de garantía de calidad, la de propaganda y la de indicación de procedencia.

1.4.1 La función de distinción o carácter distintivo

La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Asimismo, Pouillet afirma que es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras analogías o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía más valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar su usurpación.

1.4.2 La función de protección

Es aquella en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto de su preferencia.¹⁹

1.4.3 La función de garantía de calidad

En dicha función es aquella calidad del producto que es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fábrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

¹⁸ ÁLVAREZ, Soberanis, op. cit., pág. 56.

¹⁹ Op. cit., pág. 57

Según Lunsford, la marca sirve como una “garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes. A este se le conoce como la función de garantía. Ella asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar”²⁰, igualmente asegura que un deterioro de la calidad, puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

1.4.4 La función de propaganda

Es la acción publicitaria de marca. La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica.

Álvarez Soberanis²¹ ha definido a la marca citando a Frank I. Schechter como el vendedor silencioso, pues permite a su dueño alcanzar al consumidor final. Sin el derecho de hacerle publicidad a la marca y enseñarla, el derecho a usarla tendrá escaso o nulo valor. La publicidad masiva a nivel nacional, pretende vender artículos y fortalecer el comercio. Más aún, se ha apuntado correctamente que sin las marcas no podría haber publicidad, ni libertad de prensa, radio o televisión.

Mientras una marca permita en términos más perfectos su difusión y logre atraer a la clientela, mejor desempeñara su papel de agente en el proceso de comercialización y expansión del intercambio. La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de comercialización y en la implementación de la estrategia de maximización de utilidades de las empresas.

Por tanto, se establece que el proceso de comercialización se efectúa a través de la publicidad de las marcas de los productos, con el propósito de despertar el impulso de comparar en los adquirentes potenciales. Por otro lado, puede decirse que la comercialización a través del uso de marcas, históricamente afecta en primer termino los bienes de consumo, por ser éstos objeto de demanda masiva, pero con la multiplicación de satisfactores producidos por el aparato económico y la necesidad de

²⁰ Op. cit., pág. 63

²¹ Op. cit., pág. 65

venderlos, poco a poco se introdujo también respecto de otro tipo de bienes y más recientemente ha afectado a los servicios.

Puesto que la comercialización se realiza a través de la publicidad que se hace respecto de las marcas de los productos y servicios, éstas permiten su identificación. Por lo tanto, la difusión de las marcas ha alcanzado un gran éxito, de tal manera que el consumidor más que pretender conocer las características y peculiaridades del producto, conoce nombre y símbolos. Es por eso que el acto de consumo se dirige a la marca publicitaria y no al artículo, lo que puede traer graves consecuencias ya que conduce a una compra a ciegas, que se realiza con base en las cualidades imaginativas atribuidas al producto por la publicidad.

1.4.5 La función de indicación de procedencia.

Esta función fue considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo en virtud de ser considerada como la finalidad esencial de acuerdo con el concepto clásico, ya que la marca es empleada primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos. Es por eso que la Ley de Propiedad Industrial garantiza a los titulares de marcas, el derecho exclusivo de uso de una marca para distinguir los artículos que elabore o venda y así denotar su procedencia.

Sin embargo, la función de señalar la procedencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía, por tanto, la función distintiva junto con la de señalamiento de procedencia, son las dos funciones más importantes de la marca.

Es entonces pues que se puede afirmar que de acuerdo con David Rangel Medina²² el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto, ya que la marca se originó históricamente para identificar el origen de los productos, es decir, la persona

²² RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit. pág. 173

misma del fabricante o productor, o sea que aparece fundamentalmente como un indicador de proveniencia.

Por esta razón, la marca interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor, al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir, al consumidor, porque ella le permite comparar con toda seguridad un objeto o servicio del que ya ha apreciado su calidad.

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

El conocimiento del concepto y finalidad de la marca pone de relieve la existencia de distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones. Por lo tanto, existen además ciertos principios rectores que sirven de pauta para proteger o reprobado el uso de los signos distintivos de la empresa, entre los que la marca ocupa un lugar muy destacado.

Rangel Medina²³ subraya la existencia de tres principios directores citando a Rodríguez Rodríguez, el primero de ellos es el de orden público, que tiene en cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demás, el segundo de ellos es el de la protección del público, que trata de impedir la confusión del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la calidad de sus productos, y por último el de la protección del titular, contra la competencia ilícita.

En términos generales la doctrina coincide en la designación y número de requisitos de las marcas; por lo que los requisitos de la marca se agrupan en requisitos para la existencia y requisitos para su solicitud. Sin embargo, se ha optado por señalar solo las condiciones para la existencia de la exclusividad del derecho a la marca.

No obstante, Rangel Medina considera más completa y ordenada la exposición de los atributos inherentes a la marca, si su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que traen consigo la falta de uno o más requisitos y según la

²³ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit., pág. 183

importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad.

Conforme a lo anterior, se desprende un grupo de requisitos de la marca con el nombre, caracteres y condiciones esenciales o de validez.

A esta categoría de condiciones, también llamada de fondo pertenecen: a) el carácter distintivo, b) la especialidad, c) la novedad, d) la licitud y e) la veracidad del signo.

a) Carácter Distintivo. Nava Negrete,²⁴ nos dice que la marca ha de ser distinta, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside su carácter esencial. Es por eso que la marca está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo para así evitar toda confusión con los otros productos similares, por lo que la marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva.

Por lo tanto, para ser distintiva la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que ambos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencial de marca, ya que esta recae sobre los productos y sobre su origen, pero no respecto de cualquier producto, sino del propio y preciso que debe revestir la marca para hacer fácil su reconocimiento y darle rasgos inconfundibles con otras, pero solo en relación a la marca aplicada a productos o mercancías iguales o similares de distinta procedencia.

b) La marca debe ser especial. Para poder gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud la importancia de este requisito, que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan individualizándolos y atestiguando su origen y procedencia.

²⁴ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 115

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial la especialidad es una condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece que puede constituir una marca cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Así pues, ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable, por tanto, la marca de ser el signo individualizador de las mercancías es menester que sea distinta de toda otra marca, es decir que sea especial, lo que significa de acuerdo con Pouillet²⁵ que su *“naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente”*.

Por consiguiente, puede decirse entonces que la especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores. Por otro lado, visto desde otra óptica, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada; no obstante esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

c) La marca debe ser novedosa. Otra de las condiciones que atañe al papel y a la naturaleza de la marca es la novedad. Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumplirá su función esencial y antes bien, su uso provocaría confusiones. La novedad, como especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca.

Conforme a lo anterior, el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.

²⁵ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit., pág. 190

Sin embargo, la novedad no es absoluta sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores.

Por lo tanto, no se hace necesario que la marca sea nueva por si misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento. Entonces la novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como un signo distintivo de una empresa competidora.

Por lo general, se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos usados ya en el comercio.

Por otro lado, el requisito de la novedad de la marca está consignada expresamente en la ley mexicana cuando prohíbe que se admita a registro como marca aquella que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados puedan confundirse, prohibición que supone la identidad o similitud de mercancías por una parte, y por otra la identidad o la semejanza entre dos marcas, tanto cuando dicha semejanza sea evidente como cuando sea dudosa o indeterminada.²⁶

d) La marca debe ser lícita. La ley mexicana consigna explícitamente el principio de licitud de la marca, e implícitamente, al prohibir en sus disposiciones generales el registro como marca de armas y escudos nacionales; armas, escudos y emblemas extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la autorización de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas engañosas o confusas y las que sean parecidas a otras anteriormente registradas.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente.

²⁶ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit., pág. 195

Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de un interés del Estado mexicano o de otros Estados, y al respeto de *“los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo”*.²⁷

e) La marca debe ser veraz. Cualquiera que sea el signo elegido, podrá constituirse como marca sino contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de productos.

Si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público.

1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

De acuerdo con las diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en general nos dice que cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece.

Por otro lado y en concordancia con las disposiciones legales existentes en el mundo, los llamados “diseños” pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca, no obstante que para ser objeto de protección legal, la ley determina que tales signos deberán contener una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir un producto o servicio, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza, por lo que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo gráficamente distintivo puede ser registrado como marca.

Así pues, la diferenciación que contempla la Ley de Propiedad Industrial es reconocida de manera específica por la fracción II, del artículo 113, ya que se exige que la solicitud

²⁷ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit., pág. 196 y 197

para registrar una marca deba indicar si el signo propuesto es nominativo, tridimensional o mixto.²⁸

1.6.1 Marcas Nominativas

Las marcas nominativas, también conocidas como verbales, denominativas, nominales, fonéticas o de palabra, son aquéllas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Siendo que también lo pueden ser el nombre propio, geográfico o comercial, pero expresado bajo forma distintiva. Por otro lado también comprenden dentro de esta clase las denominaciones de fantasía y evocativas; al igual que los títulos de periódicos, las iniciales, las letras o siglas y los números.

Sin embargo, dentro de las marcas verbales no se considera importante tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué caracteres viene escrita.²⁹

Las categorías o formas que se señalaron dentro de la clasificación de estas marcas son fáciles de recordar entre el público consumidor por la facilidad con la que recuerda el sonido de una de las palabras que comprende la marca, facilitando con ello el comercio entre los artículos y las empresas que las realizan.

1.6.2 Marcas innominadas

Conocidas también como figurativas, innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas, consistente en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican, se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído. Asimismo, estas marcas están contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y su fundamento es el artículo 89.

²⁸ JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit., pág. 113.

²⁹ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit., pág.215 y 216

A esta clase de marcas corresponden viñetas, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos consistentes en una forma especial y otros signos gráficos. Por lo que se concluye que todas las marcas compuestas de figuras, imágenes, o diseños, serán emblemáticas, en oposición a las nominativas, así como las fonéticas o verbales; sin olvidar que para ser válidas como marcas protegidas jurídicamente deberán cumplir con los requisitos de novedad, especialidad, distinción, etc., comunes a todo signo marcario.³⁰

1.6.3 Marcas Tridimensionales

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, promulgado el 23 de noviembre de 1994, establece expresamente en su artículo 53 lo que se entiende por marcar tridimensional.

Artículo 53.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Considerando como un avance de la Ley de la Propiedad Industrial, el reconocimiento que se le da al hecho de que los envases de los productos también constituyen un medio de distinción de éstos frente al público consumidor, deduce que también deben ser objeto de tutela cuando presentan características de originalidad.

Así pues, las formas tridimensionales, para ser registradas, deberán ser estáticas, por lo que, no podrán registrarse como marca aquellas formas tridimensionales animadas o cambiantes. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o aquella impuesta por la función industrial de los mismos.

1.6.4 Marcas Mixtas

Como se sabe el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, determina los requisitos para obtener el registro de una marca, estableciendo como una de tales

³⁰ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. cit., pág. 216

condiciones la mención expresa del tipo de signo distintivo del que se trata, especificando si éste es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.

Sin embargo, esta disposición ni ninguna otra contenida en la Ley o su Reglamento establece que debe entenderse por marca mixta, por lo que el autor Jalife Daher considera que son aquellas que combina dos o más de los tipos de marcas previstos por la propia disposición, esto es, que el precepto parece abrir la posibilidad de entender que las marcas mixtas pueden comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño, una marca tridimensional en combinación con una denominación, o inclusive una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación, lo que parece desbordar una tradición conceptual manejada sistemáticamente en nuestra práctica, consistente en inscribir el término de marca mixta exclusivamente respecto de aquellas que engloban denominación y diseño.³¹

1.7 SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca. En efecto, pueden constituir una marca: las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. También son susceptibles de utilizarse como marcas los nombres comerciales y las razones sociales.

La actual Ley de Propiedad Industrial en su artículo 89 señala en forma genérica aquellas denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles a registro.

³¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit., pág. 117.

1.7.1 Denominaciones y figuras visibles.

Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en la misma. Dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien pueden tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado.

También lo podrán ser los nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, lo mismo ocurre tratándose de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

Por otro lado, al igual que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo gráficamente distintivo puede ser registrado como marca, siempre y cuando no se incurra en alguna de las prohibiciones que establecen los artículos 4 o 90 de la ley en comento.³²

1.7.2 Las formas tridimensionales

El reconocimiento expreso nos dice Jalife Daher de las formas tridimensionales como elementos aptos para su registro como marca es uno de los aspectos novedosos de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la antigua Ley de Invenciones y Marcas no contenía disposición alguna al respecto.³³

Tal reconocimiento da como resultado el hecho de que los envases de los productos constituyen también un medio de distinción de estos frente al público consumidor, por lo que deben ser objeto de tutela cuando presenten características de originalidad.

³² JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit., pág. 111.

³³ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Sista, México, 2003, pág. 27.

Por lo tanto, las formas tridimensionales, para ser registradas, deberán ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marca formas tridimensionales animadas o cambiantes, de acuerdo con la fracción I del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial misma.

1.7.3 Nombres comerciales y denominaciones sociales

Por lo que hace a los nombres comerciales, no existe ningún impedimento en que las mismas denominaciones o diseños que los conforman puedan ser también registrados como marcas. De hecho, sabido es que una y otra figura tienen diferencias de orientación, a pesar de su aparente superposición.

Sin embargo, esta misma reflexión no la podemos trasladar al caso de las denominaciones o razones sociales, respecto de los cuales es muy importante considerar el hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial los estime como aptos para constituir una marca, por lo que no debe entenderse en el sentido de que los mismos constituyen formas de apropiación que excluyen por sí mismas a terceros de su empleo, en la forma de un derecho de propiedad industrial.

Por lo tanto, para que una empresa adquiera derechos de utilización exclusiva, a la manera de las figuras de la propiedad industrial, sobre una denominación o razón social, es indispensable que la misma se proteja bajo alguna de las instituciones que le son propias, como el nombre comercial o las marcas.³⁴

1.7.4 El Nombre propio

De acuerdo con la legislación aplicable expresamente se consigna que el nombre de las personas es susceptible de ser registrado como marca, al igual que cualesquiera otras palabras, siempre que no se incurra en las limitaciones que la ley establece.

³⁴ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 124 y 125.

Por lo que existe una gran tendencia a usar y registrar nombres y/o apellidos como marcas de productos y servicios, por ser un medio natural de asociación de la materia distinguida con su fabricante, promotor o prestador.

Para Jalife, el nombre es un atributo de las personas, entendiéndose como atributo una característica que aparece como elemento constante de algo, que en este caso son las personas tanto físicas como morales.³⁵

1.8 SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etc., que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que señala el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial, en sus diferentes apartados.³⁶

Dicho precepto tiene como propósito fundamental proteger los derechos inherentes del titular de un registro marcario, por otro lado también en base a sus hipótesis se impide el registro de diversas denominaciones, diseños y formas, que por alguna razón se consideran inapropiadas para ser empleados como marca.

Fundamentalmente, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:³⁷

- Por no ser distintivas.
- Por ser descriptivas.
- Por tratarse de símbolos oficiales.
- Por inducir a error o confusión.
- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.
- Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

³⁵ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 126 y 127.

³⁶ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, op. cit., p. 51

³⁷ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, op. cit., pág. 128.

En cuanto a las prohibiciones de registro estas pueden ser agrupadas en absolutas y relativas; refiriéndose las primeras a la aptitud del signo en si, es decir casos en los que la ley prohíbe su registro, bien por falta de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio para el que se solicita o por constituir una indicación de procedencia no susceptible de apropiación como marca individual, o porque la marca es engañosa, ilícita o consiste en símbolos inapropiables.

Por otro lado, las prohibiciones relativas, comprende aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir sobre el mismo derechos anteriores reconocidos a terceros, consistentes estos en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo que se pretende adoptar como marca, o bien derivan de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre o a los signos identificadores de la persona y a la propia imagen.

Prácticamente, el total de supuestos de improcedencia del registro que contempla la Ley de la Propiedad Industrial se incluyen en las diversas hipótesis del artículo 90, sin embargo existen algunas causas de improcedencia que son reguladas en su artículo 4 consistente en que la marca propuesta presente contenido o forma que sean contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. Y el otro supuesto es el caso en que el signo propuesto no da cumplimiento a la cualidad de distintividad que exige la fracción primera de su artículo 89.³⁸

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevé que signos no pueden considerarse o registrarse como marca, los cuales se detalla a continuación:

1.8.1 Formas tridimensionales dinámicas

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

Esta restricción se debe a la necesidad de que las marcas sean estáticas para ser registradas, por tanto se considera como registrable el caso de marcas que presenten

³⁸ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 128 y 129.

movimiento, cuando para proteger al menos parcialmente dichos signos, es necesario recurrir a registros múltiples, independientes, que comprendan las diversas manifestaciones de la marca.

1.8.2 Genéricos

Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenda ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

En este supuesto concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidos que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.

1.8.3 Formas tridimensionales comunes o necesarias

Las formas tridimensionales que sean de dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

En cuanto al término dominio público debe considerarse, invariablemente, como absolutamente incompatible con el régimen de marcas, sean éstas tridimensionales, nominativas o de diseño. Dado que podríamos decir que muchas veces, quien elige una marca para distinguir un producto o un servicio, lo hace entre las muchas palabras o diseños existentes en el lenguaje, y simplemente crea el monopolio que la ley le confiere a través del registro de marca, con las evidentes limitaciones que le son inherentes, sin que por ello la palabra o signo en cuestión deje de cumplir sus función lingüística usual y corriente.

En los casos en que las marcas tridimensionales sean la forma usual y corriente de los productos, cabe decir que el impedimento recae en los casos de las llamadas formas

necesarias (y por tanto genéricas), que afecten o bien al producto mismo, o bien a su forma habitual de presentación.

Por lo que toca al supuesto de restricción, dirigido a los casos en que la forma tridimensional sea impuesta por la naturaleza o su función industrial, se puede comentar que toda vez que la marca tridimensional puede consistir en un envase o en la forma del producto, puede ocurrir que al mismo tiempo se trate de una forma peculiar, sea necesaria para obtener un resultado técnico.

Ahora bien, por lo que hace a las formas impuestas por razones de orden público estas no pueden constituir marcas, ya que al ser éstas indefinidamente renovables, su apropiación supondría sustraer del dominio público la solución de un problema técnico, o prolongar indefinidamente, a través de las renovaciones sucesivas lo que sólo puede ser apropiado mediante patente o modelo de utilidad por periodos improrrogables y bajo condiciones estrictas.³⁹

1.8.4 Marcas descriptivas

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

En cuanto a las marcas que no resultan registrables por ser descriptivas estas constituyen la causa del mayor número de objeciones y negativas de marcas que se proponen a registro. Lo anterior deriva del hecho de que los comerciantes usualmente, al elegir una marca para su producto, requieren que ésta sea fácilmente recordable por el consumidor, y al mismo tiempo, que lo califique positivamente.

³⁹ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 134 - 139.

La razón principal que impide el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada, a favor de un comerciante, frente a sus competidores.⁴⁰

1.8.5 Letras y colores aislados

Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

En este caso, se consignan supuestos de improcedencia del registro por ausencia de distintividad, y por lo que se consideran como no idóneos para constituir marcas susceptibles de registro a las letras, los dígitos y los colores aislados. Sin embargo, en cuanto a las letras o dígitos aislados, la sola presencia de elementos adicionales de signos, diseños o denominaciones, diluye la circunstancia del aislamiento y otorga al conjunto carácter distintivo y, por tanto registrable.

Lo mismo ocurre con los colores ya que atendiendo a la función distintiva se requiere que exista una combinación de colores, por lo que la legislación mexicana establece la posibilidad de reservarse su empleo, siempre que tal combinación sea suficientemente distintiva y que aparezca dentro de una conformación gráfica específica; es decir, la combinación de colores que utiliza una marca, únicamente puede formar parte del registro de la misma cuando ésta aparece en el diseño o etiqueta propios de la marca, como vehículo para su registro.⁴¹

1.8.6 La traducción, la variación ortográfica y la construcción artificial

La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

La finalidad de este supuesto es evitar que simples modificaciones en denominaciones que no serían registrables, puedan justificar la concesión del registro. Por lo que la

⁴⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 139 y 140.

⁴¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit. pág. 152 - 154.

variación ortográfica caprichosa y la construcción artificial establecen claramente que se trata de formulas muy amplias que pretenden comprender cualquier tipo de alteración o modificación que pudiera burlar una hipótesis de negativa de registro.

1.8.7 Escudos, banderas, emblemas y siglas

No son susceptibles de registro, las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la denominación verbal de los mismos.

La razón de que símbolos y designaciones no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se vería demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

En cuanto a la expresión como la designación verbal de las mismas, se previene el eventual caso en que una persona no autorizada pretende el registro como marca de las siglas que no permitan el pronunciamiento de las mismas en forma corrida, sino letra por letra. Esto es, que se pretendiera el registro de las siglas “PRBI” a través de la presentación de una solicitud para el registro de la denominación “PE ERRE BE I”, lo que no representaría sino una forma de burlar el espíritu de la imitación que consigna este precepto.

1.8.8 Signos oficiales y emblemas

Tampoco puede registrarse los signos que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

En cuanto a la declaración inicial debe limitarse únicamente a los signos y sellos de control y garantía. Por lo que corresponde a la imitación relativa a registrar como marca los diversos medios de pago, es clara la intención de incluirla, porque, concurre la circunstancia de que eventualmente la reproducción de un billete pudiera implicar una falsificación tipificada, como el caso del delito previsto por el artículo 234 del Código Penal.

1.8.9 Reproducción o imitación de premios oficiales

No pueden registrarse los signos que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

Una de las pretensiones que se subrayan en el caso de la presente fracción es la de evitar que el usuario de las mismas se pretenda subrogar derechos o privilegios que no le corresponden, a través del empleo de condecoraciones o medallas que oficialmente son reconocidas. Además, de que la fracción VII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial considera como infracción administrativa el empleo de nombres o representaciones gráficas y demás supuestos establecidos en esta fracción.

1.8.10 Denominaciones geográficas, mapas y gentilicios

Asimismo, las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia, no pueden ser objeto de registro.

La referencia que la disposición contiene respecto de denominaciones geográficas “propias o comunes”, tiene la pretensión de englobar el total de expresiones que tienen tal connotación, ya que existen un gran número de nombres de lugares, regiones o áreas geográficas, que son propiedad privada y, por lo tanto, podría pretenderse que por este hecho quedarán fuera del alcance de éste supuesto.

Ahora bien, en el caso de los mapas su inclusión obedece a las mismas razones que las designaciones geográficas, ya que son medios gráficos de hacer alusión a ciertos lugares, por lo que empleados en asociación con ciertos productos o servicios, podría constituir un medio de engaño.

En cuanto a las expresiones “nombres y adjetivos”, se refieren a denominaciones geográficas, para que en caso de algún supuesto no encuadre dentro de la connotación estricta de “denominación geográfica” o “gentilicio” sea posible seguir apelando a la aplicación de la restricción.⁴²

1.8.11 Designaciones geográficas conocidas por la fabricación de ciertos productos

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento de propietario, no pueden ser registrables.

Dicha restricción está basada en la intención de evitar la confusión que podría generar que un determinado comerciante utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un demérito para los competidores y los propios lugares o poblaciones involucrados.

Es muy importante considerar que la restricción de registro que se especifica en esta fracción no es, en sentido estricto, la relativa a denominaciones de origen, aunque puede decirse que les engloba. Sin embargo, puede afirmarse que todas las denominaciones de origen son nombres de lugares o poblaciones caracterizados por la fabricación de ciertos productos, aunque no todas las denominaciones de este tipo se encuentran protegidas como denominaciones de origen.⁴³

⁴² JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 165 - 116.

⁴³ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 167.

1.8.12 Nombre, seudónimo, firma y retrato

No podrán registrarse los nombres, seudónimo, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

Conforme a lo anterior es evidente que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo.

En el caso de personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicaría una injustificada conducta el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche en su beneficio.

Por otro lado, una situación equivalente puede presentarse en relación a los seudónimos, en los que debe valorarse si se trata de seudónimos particulares o de uso común, por lo que en este tipo de casos, el seudónimo está cumpliendo funciones idénticas a las del nombre, por lo que se brinda a éstos el mismo trato. Siguiendo este orden de ideas, cuando se emplea un seudónimo no asociado a una persona particular, y menos aún asociados con determinados productos o servicios, no puede considerarse que la causal se actualice.

Por tanto siguiendo la misma línea de pensamiento se considera que lo mismo debería aplicarse en relación con las firmas y los retratos de personas, con la diferencia de que, en este caso, la inexistencia de posibles coincidencias los convierte en elementos aún más vinculados a una persona en específico, de manera que el dispositivo legal puede ser aún más inflexible que en el caso de nombres y seudónimos.

Por último, puede afirmarse que en este tipo de casos el ánimo de lucro estará implícito en la circunstancia de que el nombre, retrato o seudónimo de la persona, al asociarse a un producto o servicio, pretende incrementar las ventas del comerciante o prestador de servicios en cuestión.

1.8.13 Obras y personajes

Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente, no podrán registrarse.

Este precepto constituye una de las disposiciones básicas en la definición del concepto de doble protección, esto es, la aptitud de una cierta denominación, forma o diseño, para ser protegida en formas concurrente por figuras de la propiedad industrial y de las que integran el derecho de autor.

1.8.14 Marcas engañosas

Tampoco pueden registrarse las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretende amparar.

Esta hipótesis es considerada como la de mayor amplitud ya que reserva al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una gran discrecionalidad puesto que determina si una marca puede o no engañar al público. Es decir, la legislación establece una especie de válvula de seguridad, que permite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negar el registro de una marca siendo esta la única, ya que ninguna otra de las hipótesis, resulta aplicable al caso concreto.

Por lo que hace al rubro de marcas no registrables por tratarse de denominaciones que pueden orillar a confusión, se encuentra el impedimento para registrar como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan original confusión o error en cuanto a su procedencia.

En cuanto a las marcas engañosas estas deben basarse en datos objetivos que resulten del propio signo distintivo y no de juicios de intención o presunciones especulativas, es decir no basta con la posibilidad de que una marca pueda ser utilizada de modo engañoso, sino que hace falta que el engaño resulte directamente de la marca en relación con los productos. En este sentido la ley aplicable es clara al señalar que el signo propuesto deberá constituir una falsa indicación, no que pueda llegar a constituirla.

Derivado de lo anterior, para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse.⁴⁴

1.8.15 Marcas notorias y/o famosas

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, no pueden ser objeto de registro.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida;
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Se entenderá que 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

⁴⁴ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 182 - 184.

como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Asimismo, la fracción XV-bis del artículo 90 de la Ley de la materia, incluye como negativa de registro a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II Bis, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

1.8.16 Confusión de marcas

La hipótesis de que una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, es muy común en las negativas de registro dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

Así es, dicho criterio es aplicable en aquellos casos en los cuales el signo que se pretende adoptar como marca debe ser negado por existir derechos anteriores de terceros sobre el mismo, es decir por tratarse de las llamadas prohibiciones relativas. En estos casos el signo es registrable, pero no está disponible.

Por lo tanto la Ley de la Propiedad Industrial mexicana siguiendo la tradición que han establecido las leyes en esta materia, instaura como pauta general 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 o servicios.

De manera que la piedra angular que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, lo constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión entre las marcas de que se trate. Es decir, la ley determina que entre las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares, no pueda presentarse confusión.⁴⁵

Esta prohibición tiene como propósito establecer la base para denegar el registro de una marca cuando los derechos previamente reconocidos descansan en la figura de un nombre comercial. Por lo tanto, el nombre comercial resulta oponible a una solicitud de marca, siempre que éste haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Es decir, la fracción determina que el nombre comercial no es oponible, si el solicitante del registro de la marca invoca una fecha de primer uso anterior a la del nombre comercial.⁴⁶

1.9 ADQUISICIÓN DEL DERECHO

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso como a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcarlo sólo se obtiene mediante su registro.⁴⁷

Así es, el Título IV de la Ley de la Propiedad Industrial establece de manera expresa (en su artículo 87) que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la posibilidad de transmitirlo y a su vez la prohibición para los demás de usar la marca indebidamente, siendo el caso contrario que una marca puede existir aunque no este registrada.

⁴⁵ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit, pág. 197 - 198.

⁴⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Op. cit., pág. 232.

⁴⁷ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. Cit., p. 49

Conforme a lo anterior, el derecho exclusivo de una marca se va a obtener por medio del registro marcario, pero ésta no es la única forma por la cual se puede obtener los derechos sobre las marcas, luego, la marca no registrada es aquella que carece de registro, pero se encuentra en uso, esta marca se encuentra protegida por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151, fracción II, en la cual, el que haya usado una marca con anterioridad tiene derecho a solicitar la nulidad del registro de marca, siempre que dicha marca sea igual o semejante y proteja los mismos o similares productos o servicios.

1.9.1 El uso como fuente del derecho a la marca

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 113, fracción III señala la importancia de incluir en la solicitud la fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada posteriormente así como la mención de que no se ha usado. Es así como la anterioridad reconoce el derecho del solicitante para obtener el registro y garantizar la protección que concede el gobierno por el periodo señalado durante el cual, en caso de un litigio, podrá hacer valer este derecho.

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

- a) Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, o del primer uso declarado en la solicitud.
- b) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso, tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca, en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado.
- c) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que hay sido usada en el país, con

anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró.

- d) También puede ser anulado un registro marcarlo por quien haya usado antes la marca en el extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país donde se practicó dicho uso.⁴⁸

El registro de la marca es el principal apoyo para la protección de los derechos de la marca. Solamente el Estado Mexicano puede limitar esta protección en casos de emergencia nacional regulando o prohibiendo el uso de una marca que esté de alguna manera incidiendo en la economía, acaparando un producto, manejando su distribución, provocando el encarecimiento de un servicio o producto básico para el bienestar nacional.

Ahora bien, en relación a las consideraciones principales que la ley otorga con la protección a las marcas, estas consisten en garantizar las actividades económicas de la industria y el comercio contra la competencia desleal, favoreciendo el esfuerzo humano protegiendo su originalidad y creatividad, así como una protección al público consumidor.

1.9.2 El registro de la marca

El autor César Sepúlveda considera que en primer término debe hacerse una distinción entre el uso de las marcas registradas y el uso de las que no lo están, porque diferentes son los efectos de uno y otro.⁴⁹

Así es, el uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros, ya que existen limitaciones en el ejercicio de dicho derecho, las cuales son de orden público, por lo que no puede decirse que el derecho exclusivo al uso que confiere el registro de una marca sea absoluto.

⁴⁸ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. cit., p. 50

⁴⁹ SEPÚVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Op. cit., pág. 141

La ley establece que tanto las marcas de productos o de servicios se podrán registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para obtener de esta manera los derechos y el uso exclusivo que la marca brinda debiendo, el titular de la marca, cumplir con ciertos requisitos como es el que la marca deberá utilizarse tal y como se registró, y que su uso indistinto traería como consecuencia la extinción del registro, es decir la marca registrada es el hecho que determina el nacimiento de la marca y que radica siempre en la creación, es poner en manifiesto un bien por el uso concreto que hace el sujeto para distinguir las mercancías.

Ya se ha dicho que según el sistema mexicano de la protección marcaría, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestado de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.⁵⁰

El título de la marca determina la extensión del derecho, por lo que las modificaciones realizadas por el propietario sobre la marca original no están protegidas por la Ley, para serlo, tendrían que ser objeto de un nuevo registro; además acarrearán responsabilidad cuando se incurre con tales variaciones en imitación de otras marcas registradas.

Por otra parte, el uso que se hace de una marca diferente a la que ha sido registrada no favorece al titular, cuando ese uso produce efectos frente a tercero, es decir, quien quiera que sea que utilice una marca que sea diferente a la registrada puede perder el registro por no uso, de acuerdo con las normas establecidas para esos casos de caducidad, pues el propietario no podrá comprobar que está usando la misma marca registrada.⁵¹

1.10. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

Junto con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales de la misma.

⁵⁰ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. cit, pág. 50

⁵¹ SEPÚVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Op. cit. pág. 143 y 144.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.⁵²

La Ley mexicana en la materia, expresamente se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece en su artículo 89 que puede constituir una marca cualquier medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplique, de los de su misma especie o clase.

Así es, el carácter especial de la marca también lo adopta nuestra legislación en materia de propiedad industrial, cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos.

Tales reglas son:

- a) La que establece que en la solicitud del registro de la marca deben especificarse en forma detallada y concreta las mercancías o servicios que va a amparar;
- b) La que dispone que no podrán comprenderse en un solo registro productos o servicios que pertenezcan a clases distintas;
- c) Las que en el examen de novedad, indican que la comparación del nuevo signo con los ya registrados se llevará a cabo únicamente con relación a las marcas que distinguen productos de la misma clase a que pertenecen los de la nueva marca;
- d) La que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampara una marca una vez efectuado su registro;
- e) La que señala la similitud de mercancías como uno de los elementos constitutivos de la imitación de marca;

⁵² RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. cit. pág. 55

- f) La que castiga como delito el hecho de hacer aparecer una marca registrada para determinados productos o servicios, cuando la marca realmente no este registrada para dichas categorías.⁵³

1.11. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional, sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Por consiguiente la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones, etc., tiene las dos limitantes que se mencionan la que impone el principio de la especialidad por lo que respecta a las mercancías y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geográfico de sus efectos.⁵⁴

1.12. SITUACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS

El principio de la especialidad en la acepción que se mencionó con anterioridad, no es absoluto. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.⁵⁵

1.13. DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes prerrogativas:

- a) Derecho al uso exclusivo de la marca

⁵³ Op. cit., pág 56 – 57.

⁵⁴ Op. cit., pág. 55 - 56

⁵⁵ Op. cit, pág. 57

- b) Derecho de persecución a los infractores.
- c) Derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios.
- d) Derecho de obtener la expedición del requisito previo para la procedibilidad de las acciones.
- e) Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios.
- f) Derecho de transmisión total o cesión, así como para otorgar licencias.
- g) Derecho de percibir regalías en caso de licencias obligatorias.
- h) Derecho de renovar el registro.
- i) Derecho de renunciar al registro mediante su cancelación.
- j) Derecho preferente para volver a registrar la marca caducada por no haberse renovado, o extinguida por falta de uso, o cancelada por renuncia.
- k) Derecho de interponer recurso de revisión contra las sanciones administrativas relacionadas con el uso de leyendas engañosas y con la omisión de leyendas obligatorias.⁵⁶

Además de los derechos del titular del registro marcario señaladas con anterioridad Carrillo Toral Pedro, incluye las siguientes:⁵⁷

- a) Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías de la marca infractora.
- b) Derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados,
- c) Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados,
- d) Derecho de solicitar el destino de los bienes asegurados,
- e) Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción;
- f) Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley contra los infractores.

⁵⁶ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. cit. pag 58

⁵⁷ CARRILLO, Toral Pedro, El Derecho Intelectual en México, Ed. Plaza y Valdes, México, 2002, pág 166 – 167.

1.14. OBLIGACIONES DEL TITULAR

Los deberes que están a cargo del dueño la marca registrada pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer.

- I. Las que atañen al uso de la marca
 - a) La marca debe usarse tal como fue registrada, su incumplimiento determina la extinción previa declaratoria que se dicte al respecto.
 - b) Demostrar el uso de la marca en territorio nacional en por lo menos en uno de los productos o servicios, dentro de los tres años de haberse expedido el registro, trayendo como consecuencia el incumplimiento de esta obligación la extinción de pleno derecho.
 - c) Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en denominación genérica. El desacato a esta disposición produce la extinción del registro, previa declaratoria.
 - d) Comprobar el uso continuo de la marca para su renovación. Si no se cumple con esta obligación el registro caduca de pleno derecho.

II. La que tiene que ver con la prórroga de la vigencia:

Efectuar la renovación del registro cada diez años, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, el no hacerlo producirá la caducidad de pleno derecho.

III. Leyendas obligatorias.

Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México deberán llevar la leyenda “marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo ®, su omisión provoca la pérdida de las acciones civiles o penales.

IV. Formalidades registrales.

- a) Inscripción de los contratos de uso. El incumplimiento de esa formalidad determina, por una parte, la nulidad del contrato y por otra una multa.
- b) Inscripción del usuario autorizado o licenciatarario. La falta de esta inscripción produce la extinción por no uso de la marca.

- c) Inscripción de la cesión del registro. El incumplimiento de esta disposición ocasiona lo siguiente: 1) el acto no produce efectos, 2) el acto es nulo y 3) aplicación de una multa.
- d) Inscripción de las cesiones. Su incumplimiento determina que el acto no produzca efectos contra terceros.

En cuanto a las obligaciones de no hacer, se trata de las siguientes:

- a) No usar leyendas engañosas. Su incumplimiento da lugar a una multa.
- b) No usar la marca cuando por razones de interés público, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial prohíba su uso. El incumplimiento se considera como infracción administrativa y será cuando:
 - El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
 - El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y
 - El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.
- c) No especular ni hacer uso indebido en el precio o calidad de los objetos marcados. La consecuencia de no cumplir determina la cancelación del registro.

1.15. MODOS DE CONCLUIR LA EXCLUSIVIDAD

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes:

- a) Extinción por uso de la marca de un modo diferente a como fue registrada. Se requiere de una expresa declaración.
- b) Extinción por no comprobar el uso de la marca dentro de los plazos requeridos. Opera de pleno derecho.

- c) Extinción por no usar la marca en calidad de marca, sino como una denominación genérica. Se requiere declaración.
- d) Caducidad de pleno derecho por no acreditar el uso con la solicitud de renovación, así como al vencimiento del plazo legal sin que se promueva la renovación.
- e) Cancelación del registro por propia voluntad de su titular.
- f) Cancelación cuando el titular del registro especule o haga uso indebido en el precio o calidad de los objetos amparados por la marca.
- g) Nulidad por alguno de los motivos previstos por la ley.

1.16. LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA

Otras restricciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, consisten en lo siguiente:

- a) La prohibición de usar marcas, de oficio o a petición de organismos interesados, en los casos de prácticas monopólicas previstos por la ley.
- b) El otorgamiento de licencias obligatorias para el uso de marcas registradas, cuando están relacionadas con dichas prácticas monopólicas y cuando una autoridad laboral o judicial lo solicite.
- c) Uso de una sola marca para amparar los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin, por un mismo titular, cuando dichos objetos sean sustancialmente iguales o difieran sólo en características accidentales.⁵⁸

1.17.- LA TRANSMISIÓN DE LA MARCA

Las marcas registradas pueden enajenarse en todo o en parte, puesto que tienen valor patrimonial y representan por lo común una parte importante del activo de un negocio. Su transmisión, empero, no produce efectos frente a tercero si no se registra debidamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para realizar la transferencia deben observarse las formalidades y los medios que establece la legislación civil. En este caso seguirse las requeridas para el contrato de

⁵⁸ RANGEL MEDINA, David, CARRILLO, Toral Pedro, El Derecho Intelectual en México, Ed. Plaza y Valdes, México, 2002, Op. cit. pag 60 – 62

compraventa de muebles, el cual debe hacerse por escrito, debe constar la fecha de transmisión. También debe suscribirse por el cedente y el cesionario, quienes deben ser capaces legalmente y en su caso comprobarse debidamente las facultades de representación si se actúa por mandatario.

La cesión de una marca es una venta y como tal, le son aplicables todas las reglas relativas a esta institución. Por lo mismo, es anulable cuando no se satisfacen los supuestos respectivos. Asimismo, es importante precisar que realizada la transmisión de una marca, el cedente se transforma en extraño a la marca y si la emplea, lo hace ilegalmente configurando la usurpación.⁵⁹

1.18. FORMAS DE EXTINCIÓN DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DEL REGISTRO MARCARIO

De acuerdo con Nuñez Ramirez⁶⁰ las expresiones “extinción del registro” y “extinción de la marca” son incorrectas puesto que lo que se extingue es el derecho al uso exclusivo, por tanto, la causa original de la extinción es la falta de explotación de la marca registrada.

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes.

1.18.1 Cancelación del Registro

Procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, cualquier tiempo, la cancelación de su registro.

⁵⁹ SEPÚVEDA, César, Op. cit. pág. 155 y 156

⁶⁰ NUÑEZ Ramirez, Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Ed. Porrúa, México, 2001.

1.18.2 Caducidad del Registro

Conforme a los artículos 130 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca caducará en los siguientes términos:

- a) Cuando no sea utilizada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de un registro salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.
- b) Cuando no sea renovada en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y
- c) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

1.18.3 Nulidad del registro de una marca

En materia de derechos de propiedad industrial, la declaración de nulidad se refiere al registro en sí, por lo que se trata de una nulidad absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentación, es decir, es una nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramitó y concedió en contravención a la ley de la materia.

Uno de los objetivos del registro de una marca es que tenga consecuencias jurídicas, protegiendo al titular al concederle el derecho exclusivo de explotación, sin embargo, una gran cantidad de solicitud de marca se encuentran viciadas desde la presentación de la misma, o bien, en el examen de fondo encontramos que la figura o palabra que desea registrarse como marca es semejante de grado de confusión a otra que se encuentra debidamente registrada. Ante esta situación, la ley de la materia prevé la nulidad del registro correspondiente.

El artículo 151 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, establece cinco causales de nulidad de registros marcarios. Por lo tanto se puede declarar la nulidad del registro de una marca cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la Registró.

La ley prevé la excepción a esta causal de nulidad, si se dan los supuestos que señala el artículo 92, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con este precepto, el tercero que usaba la marca con antelación al dueño de la marca registrada, debió usarla:

- a) De manera ininterrumpida.
- b) Que haya empezado a usar antes de la fecha legal del que la registró o de la fecha de primer uso declarada por éste, y
- c) Que el uso fuera hecho de buena fe.

Como se aprecia de los numerales antes citados, existe una gran laguna respecto a la fecha de iniciación del uso de la marca anterior, pues sólo se habla de un uso ininterrumpido, pero no a partir de cuando. Lo que sí es cierto, es que para determinar que una marca se ha usado ininterrumpidamente, la ley estableció tres años, que son los que se requiere para demostrar el uso de un registro marcario nuevo (artículo 130 de la

Ley de la Propiedad Industrial), razón por la cual pensamos, que la marca anterior que sirve de base para pedir la nulidad de la marca registrada, debe haberse usado sin interrupción con más de tres años de anticipación a la fecha legal de la marca registrada.

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

Por lo que hace al domicilio declarado en una solicitud de marca es decir la ubicación de la fábrica, el establecimiento comercial o el lugar donde se prestan los servicios, se ha considerado como dato esencial, de ahí que, cuando los datos del domicilio proporcionados son falsos o inexactos, procede la declaración de nulidad de la marca.

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Estas acciones de nulidad podrán ejercerse dentro de los siguientes términos:

- a) La nulidad por datos falsos y nulidad por derechos previos, dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta.
- b) La primera es decir aquella por ser contraria a la ley y la de nulidad por calidad especial del solicitante, podrán ejercitarse en cualquier tiempo.
- c) La nulidad por uso previo, podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Es muy importante tener en cuenta que las acciones de nulidad se basan en deficiencias de origen en el trámite de los registros marcarios, por lo que al invocarse las causales de nulidad contenidas en las fracciones II, III y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, deben tomarse en consideración los plazos contenidos en la ley

que estaba vigente en la época en que se registró la marca cuya nulidad se pide, porque puede suceder que el derecho para demandar, actualmente haya precluido, y no se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna, como lo prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA
DE INFRACCIÓN

2.2 AUTORIDAD COMPETENTE

El objetivo de normar y registrar los derechos de propiedad industrial se alcanza principalmente con la Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación administrativa compete al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según estatuye el artículo primero de esta ley.

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

Dicho Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que según el artículo sexto de la propia ley tiene entre otras facultades las siguientes:

- a) Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;
- b) Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; y,

- c) Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta ley cuando los involucrados lo designen expresamente como tal.

Ahora bien, en cuanto a la composición del citado organismo, la Ley de la Propiedad Industrial establece que los órganos de administración del Instituto mencionado son la Junta de Gobierno y un Director General de conformidad al artículo séptimo; que dicha Junta de Gobierno se integra con diez representantes: el Secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretario de Economía) que la preside, un representante designado por dicho secretario, dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Recursos Hidráulicos (ahora de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), de Educación Pública y de Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, finalmente, del Centro Nacional de Metrología (artículo 7o. bis).

El Director General es el representante del Instituto y es designado por indicación del Ejecutivo Federal a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno (artículo 7o. bis 1); por último, el artículo 7o. bis 2 establece que corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades que indica el artículo 6o.

De lo precisado hasta aquí se infiere, en primer lugar, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un órgano paraestatal de la administración pública federal vinculado a la Secretaría de Economía, cuyo titular depende jerárquicamente del Presidente de la República.

En segundo lugar, se observa que dicho Instituto tiene competencia de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, para establecer las bases para el perfeccionamiento de los procesos y productos industriales y comerciales, promover y fomentar inventos y mejoras técnicas aplicables a la industria, proteger la propiedad industrial y, en fin, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial, y a través del procedimiento respectivo declarar la existencia de las infracciones y establecer las sanciones correspondientes, esto es, que la ley le señala una serie de facultades que lo

vinculan a intereses administrativos de orden público que predominan sobre cualquier interés privado.

Es muy importante destacar que antes de emitir las resoluciones correspondientes en la realización del procedimiento de investigación de presuntas infracciones administrativas, el Instituto tiene que oír a los particulares interesados o afectados, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales, pero aún en tales extremos el Instituto no puede tener la naturaleza de un tribunal jurisdiccional ni equipararse a éste, ya que constituye un órgano administrativo subordinado jerárquicamente al Ejecutivo Federal.

Esos procedimientos de investigación tienen por objeto allegar los datos necesarios al órgano administrativo para estar en aptitud de pronunciar su resolución de manera informada después de cumplir con las garantías de audiencia previa y legalidad que establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales en beneficio de los administrados, pero es claro que la finalidad principal que el Instituto persigue es proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ella, a fin de resguardar los objetivos administrativos de orden público que se le encomiendan legalmente.

Es cierto que los tribunales judiciales o jurisdiccionales son autónomos respecto del Ejecutivo Federal en cuanto a su criterio y, siendo de naturaleza imparcial, no tienen más interés que el trato justo y equitativo entre las partes.

Este tipo de autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad, que es intrínseca a la función jurisdiccional, ya que tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes.

Sin embargo, la sustanciación de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la formulación de las resoluciones y pronunciamiento de las declaraciones administrativas correspondientes de conformidad con la ley de la materia, no está reservada a las autoridades judiciales, sino al Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, que además es el encargado de conceder las patentes y registros de propiedad industrial materia de las infracciones, por lo que es razonable que por su especialización en esa materia sea el que debe decidir acerca de esas cuestiones.

Luego entonces, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque no es un tribunal jurisdiccional, sino un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de cualquier forma, entre otras facultades que la ley le confiere tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como formular las resoluciones y pronunciar las declaraciones administrativas correspondientes, de conformidad con la ley de su especialidad, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales.

En refuerzo de esta consideración hay que mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial, en su Título sexto, establece los procedimientos administrativos, y en el Capítulo I de ese título, que comprende los artículos 179 a 186, delinea las reglas generales de los aludidos procedimientos.

En el capítulo II del título sexto de la ley en consulta se establecen las directrices del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, como lo prevé el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 187. Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

2.2. ACCIONES CONTRA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD

Sin una protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan, se objetivizan, por decirlo así sólo a través del ejercicio de las acciones de

propiedad industrial. Son ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia tienen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones.⁶¹

Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial son, en nuestro país, auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en sentencias condenatorias o absolutorias y en declarativas. Sólo que tienen varias fases que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados son extemporáneos. Tienen una fase que podríamos llamar técnico-administrativa y de ella conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tienen, después, una fase jurisdiccional escindida en actividades ante tribunales penales y en tribunales civiles.

La fase técnico-administrativa tiene, a su vez, su secuencia de revisión de la legalidad ante los Tribunales Federales que conocen de cuestiones administrativas.

Conforme a lo anterior, toda persona que tenga su registro de marca vigente y en uso, va a tener derecho exclusivo sobre su signo distintivo, y entre sus derechos va a estar el de ejercer la acción que corresponda en contra de quien llegue a usurpar la marca que legalmente tenga registrada, estas acciones podrán ser de tres tipos:

- CIVILES, que va a consistir en exigir el pago de daño y perjuicios.
- PENALES, cuando el usurpador comete delito y se castiga con prisión.
- ADMINISTRATIVAS, éstas se darán cuando se comete una infracción, las cuales se encuentran contempladas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que será acreedora a una sanción.

Las sanciones a las cuales serán acreedoras la o las personas que estén usando una marca de manera ilegal, se encuentran contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que tenemos que hacer una distinción entre la comisión de una infracción administrativa o de un delito, ya que para cada caso habrá sanciones específicas, por lo que es importante analizar que es una infracción en la materia de marcas.

⁶¹ SEPÚVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, op.cit. p. 189

Las infracciones se encuentran reguladas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se transcribe a continuación:

Artículo 213.- *Son infracciones administrativas:*

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

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

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

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

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

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

VII.- *Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;*

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

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

a).- *La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*

- b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;**
- c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;**
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;**
- X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;**
- XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;**
- XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;**
- XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;**
- XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;**
- XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;**
- XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;**
- XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;**
- XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;**
- XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;**
- XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;**
- XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;**
- XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;**

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

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

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

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

Actualmente, el precepto anteriormente citado establece la aplicación de sanciones administrativas, a diferencia de los delitos que se cometen por violación a los derechos de propiedad industrial que se perseguirán a solicitud de parte ofendida y se encuentran previstos en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual expresamente establece:

Artículo 223.- 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;

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

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto,

cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

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

VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo,

cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo

guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que

éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

La finalidad de tener una legislación en materia de propiedad industrial ha obedecido a la necesidad de dar una protección eficaz a las creaciones intelectuales marcarías, de una manera segura, debiéndose advertir que las marcas se protegen por la ley atenta a consideraciones principales:

- La primera para garantizar, las actividades económicas de la industria y el comercio, contra la competencia deshonesta y podría decirse en este caso que ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, dentro del ámbito económico o de la utilidad que esta represente.
- La segunda finalidad consiste en la protección del público consumidor, por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares, y permite a aquel conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme y que se han impuesto porque afectan el patrimonio de los titulares de los derechos, así como también los que violan normas preferentemente dictadas, para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y situaciones engañosas y abusivas en

perjuicio de la sociedad en general. Trayendo como consecuencia que el violar los preceptos legales en los que se consignan los derechos de exclusividad, estén previstos en dos grandes grupos de sanciones: las de carácter administrativo, en las que corresponden las infracciones administrativas y las de índole penal, previstas por la comisión de delitos.

Es por ello que el legislador previendo este tipo de situaciones, es que dedica un apartado especial para poder cumplir con esta finalidad, creando así en la legislación, un apartado referente a las sanciones entre los que se contempla las infracciones y los delitos como medio para prevenir las figuras de imitación, copia y toda reproducción no autorizada de los derechos que contempla la Ley de Propiedad Industrial, dando así cabal cumplimiento a la protección, pero dicha protección no es del todo infalible.

Por lo anterior, y luego de seguirse el procedimiento administrativo que la propia Ley dispone, el usuario de marcas de este tipo puede hacerse acreedor a sanciones que van desde la multa, hasta la clausura y el arresto, por lo tanto, y por lo que hace, el emplear una marca sin registrar, puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye una infracción administrativa o delito según sea el caso, sancionados por la propia Ley de la materia.

Dado lo anterior, y como se sabe los derechos de propiedad industrial son demasiado importantes y trascendentales, por lo que no tendrían razón de ser, si no se establecieran a favor de los titulares, las acciones necesarias para la protección y conservación de sus derechos exclusivos. En consecuencia, por lo que se refiere a la imitación de marcas la legislación ha creado dos figuras jurídicas especialmente diseñadas para protección y conservación de las marcas:

1. La imitación como infracción administrativa;
- 2- La imitación como delito

Derivado de lo anterior se han creado infracciones y figuras delictivas para reprimir tales violaciones, originándose la existencia de un Derecho Penal disperso en la legislación administrativa y en las ramas jurídicas que han adquirido o están en proceso

de independencia en relación al tronco común originario representado por el Derecho Administrativo.

2.3 LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

La Ley de Propiedad Industrial ha puesto como medio de defensa de las creaciones marcarias, a la infracción, que en una acepción general se va a entender como “una trasgresión o quebrantamiento de la ley, pacto o tratado de una moral lógica o doctrinal”⁶²

Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de infracción de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Así entonces, podemos definir a la infracción administrativa como “todo acto o hecho de una persona que viole el orden establecido por la administración pública, para la consecución de sus fines. Tales como mantener el orden público y prestar un servicio eficiente en la administración de servicios”⁶³

Serra Rojas nos dice que “la infracción administrativa es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que nos son considerados como delitos por la legislación penal por considerarlos faltas que ameriten sanciones menores”⁶⁴.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a la infracción administrativa como el acto u omisión que definen las leyes administrativas, y por constituir generalmente faltas de menor gravedad ameritan sanciones menores que las previstas para los delitos.⁶⁵

⁶² ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ESPASA-CALPE, 8ª Edición, Editorial Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1979, Tomo XIV, página 604.

⁶³ ACOSTA Romero Miguel, Delitos Especiales, 6ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001, pág. 27.

⁶⁴ Ibidem

⁶⁵ EJECUTORIA DE LA 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. No.

A través de la sanción de las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial se busca inhibir el engaño por parte del infractor al público consumidor, que no se aproveche del derecho que no le pertenece, del prestigio y buen nombre ajeno, así como que no se cause perjuicio a un tercero, titular de una patente de invención, del registro de modelos de utilidad, de diseños industriales, marcas, aviso o nombre comercial registrados, etcétera, cuyas transgresiones pueden originar la declaración de ilegalidad y ameritar una sanción administrativa.

Los beneficiarios de la protección legal a la propiedad industrial son, directamente, todas las personas físicas o morales es decir, individuos, empresas o instituciones que aporten creaciones útiles para las actividades productivas, e indirectamente los beneficiarios, son los consumidores porque la protección legal de las innovaciones e invenciones de aplicación productiva así como a las indicaciones comerciales de uso particular al propiciar un flujo abundante de sus creaciones.

La ley de la Propiedad Industrial contempla dicho medio de defensa en su artículo 213, transcrito con anterioridad, en la cual trata de definir a la infracción como el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal y se relacionen con la materia que esta ley regula, y aunque la Ley de la Propiedad Industrial no brinda un concepto acerca de lo que es una infracción, ya que esta definición que se ha establecido, corresponde a la definición de competencia desleal, si trata de dar una idea general de lo que es una infracción administrativa, es decir, cumple con la función de defender o resguardar los derechos del titular, de toda utilización no autorizada de una obra protegida por la ley dejando así un gran campo de acción.

Toda conducta que constituye un hecho ilícito, es por si mismo fuente de obligaciones para el responsable y una de derechos vulnerados para el afectado, por lo que para que tenga lugar un hecho ilícito y este tenga relación con una marca registrada es, precisamente, la existencia misma del registro de la marca.

Dicho registro marcario debe previamente encontrarse vigente o al menos en la época en que el acto ilícito tuvo lugar, no obstante esto no significa que sea absolutamente necesario que la marca se encuentre en uso.

Conforme a lo anterior, el acto que lesiona el derecho de propiedad industrial derivado de una marca registrada, se entiende como el acto que afecta el derecho al uso exclusivo que distingue a los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

En este sentido, en el artículo 213 de la Ley de la materia se detallan las conductas infractoras de los derechos de propiedad industrial, aunque en mayor parte de ellas, constituyen actos de competencia desleal, puesto que se trata de conductas que van en contra de los usos y costumbres utilizados en la industria y el comercio, confundiendo con ello al público consumidor causando error o engaño, con relación al productos que se desean.

Para el estudio de estos actos deshonestos es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 Constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal, la Ley de la Propiedad Industrial señala una serie de actos deshonestos que considera como causas de infracción, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no solo a terceros de quien obtiene el beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria repercutiendo a su vez en daño para el público que requiere de los productos o servicios que se le ofrecen.

Se ha establecido y mucho se ha hablado que para que puedan existir dichas infracciones, es necesario que exista un elemento que es fundamental que en este caso se trata de la intencionalidad y que al respecto se ha señalado tiene como finalidad la de reprimir la competencia desleal, en relación con los derechos que la misma ley otorga.

La persona que solicita la declaración de infracción administrativa por imitación, debe acreditar que existe en su favor un registro marcario vigente; el cual otorgará el derecho

a su uso exclusivo, que lo faculta para oponerse a cualquier acto de un tercero que invada su derecho.

Dado lo anterior para poder ejercitar cualquier acción, es conveniente que el titular del registro haya aplicado a sus productos o servicios la leyenda “Marca Registrada”, “M.R.” o el símbolo ® de acuerdo a los artículos 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, que expresamente prevén:

***Artículo 131.-** La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.*

***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.

Asimismo, la Ley siguiendo la tradición que al respecto han establecido las leyes en esta materia, prevé como pauta general 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 mismo o similares productos o servicios. Por lo tanto hay que destacar que la piedra angular del análisis que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, lo constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión que pueda haber entre las marcas de que se trate.

Por lo tanto, en primer lugar hay que analizar si la marca imitadora es semejante en grado de confusión a la marca registrada; para lo cual hay que aplicar las reglas que han sido establecidas por nuestros Tribunales Federales, las cuales son:

1. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

2. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
3. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y
4. La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Sin embargo, también se debe analizar si la marca que usa el tercero produce o puede producir confusión con la registrada, por lo tanto se debe determinar si se está empleando en productos o servicios iguales o similares a los amparados por la marca registrada. Por lo tanto, como se sabe el derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada.

No obstante, se considera que en general la diferenciación de productos y mercados hace que a pesar de la coincidencia de marcas, ningún tipo de confusión se pueda presentar. De hecho, aún en marcas que presentan cierta similitud, suele permitirse su coexistencia en función a su diversa presencia en el mercado y a sus distintos canales de comercialización.

Existen múltiples denominaciones que son empleadas y se encuentran registradas por titulares distintos, para productos diferentes, sin que se presente confusión alguna. Pues bien, el hecho de que se permita el registro de marcas iguales o confundibles no debe interpretarse en un sentido absoluto, ya que de acuerdo al principio establecido por la fracción XVI, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, no se permite el registro de marcas iguales o confundibles a otras previamente registradas, para los mismos o similares productos o servicios.

Por lo que hace a que la marca imitadora se aplique a los mismos productos o servicios, esto no ofrece mayor problema puesto que para que exista imitación la marca ilegal debe usarse en un producto igual al producto o servicio que distingue la marca violentada. En el caso del supuesto consistente en que la marca se aplique a productos o servicios similares a los que se aplica el registro marcario, esta debe ser objeto de un

análisis más detallado para establecer si los productos o servicios son realmente semejantes o parecidos y si se pueden prestar a confusión. En cuanto este supuesto existen dos criterios por nuestros Máximos Tribunales, los cuales se transcriben a continuación:

- 1) CRITERIO QUE ESTABLECE QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS NO SE DEBE LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS ARTÍCULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE.

Octava Época

No. Registro: 209111

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XV-I, Febrero de 1995

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.3o.A.584 A

Página: 226

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GENEROS.

Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir al error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de

los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. 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 la 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, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

- 2) CRITERIO QUE ESTABLECE QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS SE DEBE LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS ARTÍCULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE

Octava Época

No. Registro: 230198

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 330

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACION DIFERENTE.

Del texto de los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas 56 del reglamento de dicha ley, se advierte con claridad meridiana, en primer término, que si las marcas se registraran con relación a las clases de productos o servicios determinados de acuerdo con la clasificación que se encuentra establecida en el reglamento de la propia ley, es inconcuso que la protección que la ley otorga por el registro de una marca, en términos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro atendiendo estrictamente a la clasificación que de los mismos hace el artículo 56 del reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de la marca no ampara más que los productos determinados contenidos en la clasificación en que se otorgó; esto es, el registro no puede de ningún modo abarcar productos o servicios similares que de manera específica estén contemplados en una clasificación diferente para la que se otorgó el registro de la marca, ya que ello equivaldría a hacer extensiva la protección del registro a productos contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, porque ello contravendría lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2445/87. Tequila Sauza, S. A. de C. V. 28 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

De las tesis transcritas con anterioridad, se desprende que existen dos criterios para determinar si puede existir confusión entre las marcas cuando ampara productos o servicios de la misma clasificación o de clasificación diferente. Un primer criterio es que la semejanza o similitud de marcas no se limita a artículos pertenecientes a la misma clasificación, sino a cualquier otra, siempre que los productos o servicios induzcan a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; concluyendo que la clasificación a que alude el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la materia, no puede servir de única base para establecer que haya o no similitud entre los productos o servicios.

En el segundo criterio se afirma que no puede existir confusión en marcas, cuando amparan productos o servicios pertenecientes a la clasificación en que se otorgó por lo cual la protección, no puede hacerse extensiva a productos o servicios contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado dicho registro. El anterior criterio es contrario al principio de especialidad de la marca reconocido por nuestra Ley y por virtud del cual se establece que el derecho exclusivo otorgado por el registro de la marca, opera en el campo de los productos o servicios idénticos o similares, entendiendo por esto últimos aquellos productos que induzcan a error por su finalidad, composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; de lo cual podemos concluir que la protección de la marca tienen que ver más con la naturaleza de los productos o servicios, que con la clase en la que han sido agrupados los productos o servicios.

El primer criterio es el más acertado y el que se emplea en materia de marcas, pues efectivamente la clasificación contenida en el artículo 59 del referido reglamento, no puede ser determinante al momento de resolver si hay o no confusión de marcas cuando se aplican a productos o servicios similares, ya que puede presentarse la situación de que una marca registrada para productos diferentes, ubicados en clases distintas se preste a mayor confusión que si se tratara de productos ubicados en la misma clase, pues existen clases que comprenden productos o servicios que guardan relación, de tal forma que se pueda crear confusión.

No obstante, las infracciones administrativas no tienen por objeto indemnizar al titular del derecho afectado de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por la comisión de un ilícito, ni tampoco fijar las bases para su determinación, sino que dicha atribución es exclusiva del Poder Judicial, como se verá mas adelante.

2.3.1 La falsificación y la imitación como ilícito sancionado como infracción administrativa

Desde el momento mismo en que un producto o un servicio se distingue con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional), se considera que la marca existe, con independencia de que está se registre o no. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

No obstante sucede con frecuencia, que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, éste sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable, ya que el carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea o desea emplear, implica que utilizar una marca sin registro no da lugar a la imposición de una sanción, no obstante, se presentan casos en los que se adoptan como marca una denominación que expresamente la Ley considera como no registrable, determinando que al emplearla se incurre en una infracción administrativa, merecedora de una sanción.

Ahora bien, existen dos figuras jurídicas que constituyen infracciones administrativas y que resulta conveniente diferenciar entre una y otra.

La falsificación es la acción de reproducir o de imitar una cosa, en nuestra materia, una marca. Es la fabricación material de una marca ajena, o por mejor definir, el delito de falsificación consiste en una reproducción más o menos perfecta de la marca, para producir una confusión entre la marca verdadera y la contrahecha, pero también puede hablarse de falsificación de marcas cuando existan pequeñas diferencias entre la auténtica y la falsificada; y tales diferencias sean distinguibles sólo por peritos, no

cuando sean apreciables por el común de la gente, porque entonces se está en presencia de la imitación.

Conforme a lo anterior, puede decirse en términos generales que la falsificación comprende la imitación, pero en mérito de la precisión declararemos que la imitación se refiere a unos, no a todos los elementos de la marca, como en el caso de la falsificación.

La imitación provoca la confusión entre los consumidores utilizando elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o utilizando colores similares, para obtener un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica. Existe la imitación cuando una marca determinada puede llegar a confundirse con una marca registrada. La imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada. Basta con que exista la posibilidad de confusión. Lo constante de esa infracción es enmascarar la imitación por medio de la reproducción, de los elementos más notables de la marca que se desea copiar, introduciendo en ésta variaciones, supresiones o agregaciones en los elementos secundarios.

Con merecida precisión técnica, la distinción entre falsificación e imitación tiene mucho valor en cuanto a la evidencia; en la falsificación no existe prácticamente el problema de probar, porque basta con encontrar la identidad o la igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica para que sin mayores consideraciones se declare que esta infracción está presente. En la imitación, por el contrario, se tienen que afinar las analogías y las diferencias que se encuentren entre la marca imitada y la imitadora. En otras palabras, tiene que hacerse una apreciación de los elementos característicos de cada una de las dos marcas. En el caso de la falsificación, se realiza una apreciación analítica para saber si la marca ha sido reproducida en los elementos esenciales y característicos; en el de la imitación, se efectúa una apreciación sintética en el conjunto para examinar la posibilidad de confusión entre las dos marcas por el público.

2.3.2 La competencia desleal en las marcas

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o

aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público consumidor en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.⁶⁶

Partiendo de tal criterio, la noción de la competencia desleal está destinada a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan.

A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. Por ejemplo el caso del propietario de un establecimiento, quien con maniobras turbias como el usar una denominación similar a otro establecimiento que cuenta con un prestigio ganado por si mismo, trata de establecer una confusión para desviar la clientela, es ejemplo típico de competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre.

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, las cuales obedecen, primordialmente, a un empeño de brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores de sus necesidades, pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y sancionen, se comenten actos que de algún modo afectan fraudulentamente al público o a los intereses del titular de la marca registrada, entonces podrá acudir a las reglas generales de la competencia desleal.⁶⁷

La Ley de la Propiedad Industrial no aporta una definición clara sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia desleal, sino que la incluye como una de las formas constitutivas de infracciones a la ley. Sin embargo, en el texto del artículo 213, fracción I, quedan precisadas las notas características de la actividad empresarial que constituye competencia desleal: actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la

⁶⁶ RANGEL MEDINA, David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, op. cit. p. 76

⁶⁷ Idem, p. 78

industria, comercio y servicios. Dado que el artículo 213, fracción I, se encuentra contenido en el código que regula la propiedad industrial en México, tales actos se considerarán competencia desleal en tanto estén relacionados con las materias reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial.

Conforme a lo anterior, debe prevalecer la idea de que la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial consiste en la violación de derechos que no están protegidos de un modo expreso, concreto y específico, conforme a las reglas de los signos distintivos y de las creaciones industriales nuevas. Está constituida por toda actividad que tienda a desviar la clientela por medio de maniobras que están en pugna con los usos y prácticas que imperan en materia industrial y comercial dentro de un marco de licitud y honradez.⁶⁸

2.4 REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Para que pueda darse la actualización de las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, es necesario que se actualicen los elementos que se enlistan a continuación:

- a) La existencia de una marca legalmente registrada.
- b) Que la marca legalmente registrada tenga un titular o dueño legítimo.
- c) Que el registro de la marca este vigente.
- d) Que exista una marca igual o semejante a la imitadora, legalmente registrada.
- e) En el caso de la imitación, que esta sea tal que considerada en su conjunto las dos marcas o por los elementos que se hayan reservado, puedan confundirse.
- f) Que la marca producida o marca imitadora se aplique a los mismos o similares productos que ampara la marca registrada.
- g) Que haya una aplicación sin el consentimiento del titular de la marca.

⁶⁸ Idem, p. 80

2.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

Las infracciones administrativas en materia de marcas son sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo trámite y resolución del procedimiento de declaración administrativa de infracción, mediante multas, clausuras temporales y definitivas y el arresto hasta por un plazo de 36 horas, pero en caso de que dicho Instituto asegure bienes durante el procedimiento o durante la imposición de medidas cautelares, podrá disponer de ellos de conformidad a lo establecido por el artículo 212 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.5.1 Interés jurídico

Para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, esto es, para que se pueda poner en marcha el poder público cuando se trata de ejercitar la acción de solicitud de declaración de infracción administrativa, es menester cumplir con ciertos requisitos previos y dentro de los cuales se encuentra primeramente la existencia de un interés jurídico por parte del promovente.

Aunque la ley de la materia no determina en concreto el interés jurídico, ello se desprende de la práctica general, así como de la jurisprudencia que existe sobre la materia. Si se intenta perseguir a los infractores de una marca, por ejemplo por persona diversa del propietario, sin justificar cuál es el propósito perseguido, falta el interés para promover y la autoridad administrativa no tiene porque desarrollar su actividad en un asunto que carece de fin práctico visible, o que no beneficia a nadie.

2.5.2 Requisitos de la solicitud

Ahora bien, cuando se ha cometido una infracción administrativa, el interesado, tendrá la facultad de iniciar un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante,
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones,
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante,
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos.
- V. La descripción de los hechos y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Además de los requisitos señalados, la solicitud de declaración administrativa de infracción deberá presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría debiendo observar los requisitos establecidos por el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y que prevé:

- I. Deberá estar firmado por el interesado o su representante en todos sus ejemplares.
- II. Utilizar las formas oficiales impresas aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca y tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita para tal efecto.
En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;
- III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;
- IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;
- VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;
- VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

El Artículo 69 del Reglamento determina que en relación a la infracción administrativa, se deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 189 de la Ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción.

Por su parte, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de la materia, dispone que en toda promoción relacionada con un procedimiento a los que se refiere el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá acompañarse una copia que quedará a disposición de la contraparte.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que los documentos que se deben anexar al presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción son:

- a) La acreditación de la personalidad del solicitante, ya sea el poder otorgado ante notario en el caso de ser en representación de persona moral, carta poder en caso de representar a persona física o si es por propio derecho se debe acreditar la titularidad de la marca registrada base de la acción.
- b) Los documentos públicos y privados con que funda su acción.

- c) Las pruebas documentales originales o en su caso copia certificada. Cabe señalar que en caso de documentos en idioma distinto al español, deberá presentarse su traducción y en caso procedente la legalización respectiva.
- d) Ofrecer en caso de que proceda la visita de inspección por parte del Instituto y/o requerimiento de información.
- e) El respectivo comprobante de pago de derechos de acuerdo a la tarifa establecida por el Instituto, y que en su caso es por el estudio de la solicitud, si se ofreció como prueba la visita de inspección se realiza previamente el pago, así como por la expedición de copias certificadas o en su caso por el cotejo de la copia simple que se exhibe.

Cuando no se cumple con los requisitos previstos se le requerirá a la parte promovente para que en el termino de ocho días hábiles desahogue el requerimiento formulado por el Instituto.

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

En caso de que las solicitudes no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII del artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, los solicitantes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes se entreguen. En caso de que los solicitantes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes serán desechadas de plano.

Las solicitudes remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto. Las solicitudes también se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud y sus anexos originales acompañados del comprobante de pago de la tarifa que corresponda y de acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean

presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud.

Por otro lado, cuando el presunto infractor niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Lo anterior, tiene como propósito materializar el principio de igualdad procesal, al permitir que las partes conozcan y puedan invocar y usar en juicio el total de pruebas en poder de éstas, con objeto de dar soporte a sus argumentaciones.

2.5.3 Emplazamiento

El artículo 209, fracción IX de la Ley de la Propiedad Industrial establece el plazo que se otorga a quien es destinatario de una visita de inspección, para confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, que es dentro del término de diez días.

Cabe ponderar aquí que muchas veces tales observaciones se insertan dentro del escrito por medio del cual el visitado da contestación a la demanda instaurada en su contra, aunque por claridad procesal, tales observaciones deben formularse en escrito por separado o, en su caso, dentro del escrito de contestación a la infracción, en un apartado específico.

Asimismo, el artículo 216 de la Ley de la Materia determina que en caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección el Instituto, deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes, cuya notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Ahora bien, en caso de que no haya sido posible la notificación por cambio de domicilio, respecto del señalado por el solicitante, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo a que a su derecho convenga.

En cuanto a la notificación en un procedimiento de oficio la Ley de la Propiedad Industrial nos dice que cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado, en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, se hará publicación en los términos del artículo 194 de la Ley de la materia.

2.5.4 Contestación a la solicitud de declaración de infracción

La Ley de la materia establece los requisitos del escrito de contestación en su artículo 197 al expresar que el escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener el nombre del presunto infractor y en su caso el de su representante, domicilio para oír y recibir notificaciones; excepciones y defensas; las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa y los fundamentos de derecho.

Al igual que en la solicitud de declaración administrativa de infracción para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial.

***Artículo 190.-** Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.*

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se

encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.

El escrito de contestación debe acompañarse del documento que acredite la personalidad del apoderado, ya que de lo contrario se tendría por no interpuesta.

Ahora bien, en cuanto al plazo adicional para la presentación de pruebas, la Ley de la Propiedad Industrial establece que cuando el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

La referencia anterior comprende aquéllos documentos que efectivamente se ha producido fuera del territorio nacional, y no a aquellos que “materialmente” se encuentren fuera del país.

La razón de incluir un plazo extraordinario para el ofrecimiento de este tipo de pruebas, es la de facilitar la exhibición de éstas, atendiendo a la consideración de que muchos documentos, para surtir efecto en territorio nacional, deben agotar engorrosos procedimientos de certificación y legalización, que suelen consumir varios días. Así, se establece cierto balance procesal, considerando que el actor ha condenado con todo el tiempo necesario para preparar con toda acuciosidad las probanzas pertinentes para su demanda.

2.5.5 Pruebas en general

El artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial transcrito con anterioridad, establece que con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en original o en su caso copias debidamente certificadas, los documentos y/o constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibirse copia simple de la solicitud y anexos que a ella se acompaña, para correr traslado a la contraparte.

Ahora bien, cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará a la autoridad administrativa que con la copia simple de las pruebas, se emplace al titular afectado.

Si el solicitante no cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 189 y 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto requerirá por una sola vez para que se subsane la omisión o error en que incurrió o en su caso hacer las aclaraciones que conforme a derecho correspondan, para lo cual se concederá un plazo de ocho días y si dentro de dicho plazo no se cumple con el requerimiento se desechará la solicitud. También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro base de la acción no se encuentra vigente.

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho; para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.

Derivado de lo anterior, las pruebas que se consideran como esenciales en los procedimientos de declaración administrativa son las documentales, instrumentales e inspecciones, por lo que la aceptación de los testimonios y las confesiones se reduce a la opción de que se presenten por escrito.

Asimismo, el artículo 198 de la Ley de la materia señala expresamente que cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Es importante precisar que cuando haya anexos que estén relacionados con la demanda tales como pruebas documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de

cualquier clase, deben remitirse precisamente con el escrito de demanda, pues de lo contrario se podría considerar abandonada la gestión y tendría que repetirse la instancia. Por otra parte, para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las documentales tales como periciales o inspecciones, deben ser ofrecidas en la misma demanda. Después sólo podrán aceptarse las supervenientes.

2.5.5.1 Procedimiento de inspección y vigilancia.

La prueba de inspección es una de las recurridas e importantes en los procedimientos inherentes a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que las cuestiones en conflicto pueden acreditarse en buena parte en el valor y alcance de las inspecciones, aunado al hecho de que en el desahogo de dicha diligencia suele solicitarse se practique el aseguramiento de productos que violan derechos de propiedad industrial.

El artículo 208 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que de toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.

Asimismo el artículo 209 expresamente establece lo que se hará constar en las actas de inspección.

Artículo 209. *En las actas se hará constar:*

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

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Es importante señalar que al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta. Asimismo se le concede el plazo de diez días al presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Ahora bien, en cuanto a la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios, por lo que la Ley de la materia reserva de manera amplia, directa y sin restricciones a favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la facultad, absolutamente discrecional de hacerse de cualesquiera medios de prueba para la sustanciación y decisión de un procedimiento contencioso.

2.5.6 Medidas cautelares

Con las medidas cautelares se logra disuadir la conducta infractora en una primera etapa, lo que suele conducir la confrontación hacia puntos de solución negociada, derivada de la imposibilidad de que el demandado persevere en su conducta.

La flexibilidad que la legislación permite para solicitar la aplicación de las medidas, es una ventaja adicional para el titular del derecho, pues su invocación no se limita a un solo acto que debe necesariamente agotar al inicio del procedimiento, sino que el interesado puede solicitar su aplicación en cualquier momento en que la conducta infractora vuelva a presentarse.

En consecuencia, en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podrá adoptar las siguientes medidas⁶⁹:

⁶⁹ CARRILLO TORAL, op. Cit. Pág. 412 - 415

1. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos tutelados por esta ley;
2. Ordenar que se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente.
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial; y
 - c) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
 - d) Prohibir de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;
3. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;
4. Ordenar el aseguramiento de bienes;
5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial; y
6. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley de la materia.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse en su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Para determinar la práctica de las medidas citadas con anterioridad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requerirá al solicitante:

1. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) La existencia de una violación a su derecho.

- b) Que la violación a su derecho sea inminente.
 - c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable; y
 - d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
2. Otorgue fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien haya solicitado la medida; y
 3. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza. La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas antes señaladas tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten. El solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

1. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida; y
2. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la ejecución la medida.

La autoridad administrativa pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción. El IMPI decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa la infracción sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

Sin embargo, respecto de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, que el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

2.6 REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

El artículo 217 establece que una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX y 216 de esta ley, que se refieren a la realización de la visita de inspección o en el caso que por la naturaleza de la infracción administrativa no la amerite, respectivamente, el Instituto con base en dicha acta aunado con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda.

En principio debemos enfocarnos fundamentalmente en un concepto: El efecto de un procedimiento de declaración administrativa de infracción es que la autoridad competente realice una declaración en cuanto a si cierta persona física o moral; es o no, infractor de acuerdo a la Ley de la materia. Esta resolución debe ser motivada y fundamentada legalmente, habiendo considerado todas las probanzas del caso y dictarse en estricto apego a derecho, basada en los principios procesales de congruencia, motivación y exhaustividad; es así cuando puede declararse a una persona como

infractor por las conductas realizadas o negar tal infracción porque las conductas no se adecuan a las hipótesis previstas.

El artículo 199 de la multicitada Ley expresamente señala que:

***Artículo 199.-** Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta ley.*

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente.

Al hacer esta declaración de que se es infractor, que es la parte medular de la resolución, y como consecuencia de tal declaración, se hace tal persona acreedora a las sanciones que prevé para ello la propia ley de la materia.

Una resolución del Instituto contiene por lo general, en caso de que se declare la infracción los siguientes resolutivos:

1. Aquél en que se declara como infractor al que cometió la conducta lesiva.
2. Aquél en donde se ordena no volver a realizar la conducta infractora so pena de caer en los supuestos de reincidencia.
3. Aquél en que se trata sobre el destino de los bienes, si es que existió aseguramiento de mercancía.
4. Aquél que fija una sanción económica a través de la multa.
5. Aquél por medio del cual se manda notificar a las partes y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Como se puede apreciar, el primer punto es el de mayor trascendencia, puesto que todos los demás son consecuencia de la declaración formal de infracción.

2.7 SANCIONES PARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

La imitación como infracción administrativa es sancionada de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial, con las siguientes penas:

- a) Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
- b) Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.
- c) Clausura temporal hasta por noventa días.
- d) Clausura definitiva.
- e) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Las multas podrán ser duplicadas, en los casos de reincidencia, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado por el artículo 214 según su caso (artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial), entendiéndose por reincidencia, para los efectos de la ley de la materia y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelve la infracción además de la multa o sin que esta se haya impuesto. La clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio (artículo 219 de la Ley de la materia).

El artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

- a) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- b) Las condiciones económicas del infractor; y
- c) La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Además de las sanciones señaladas anteriormente, se podrá imponer la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, que en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada productos o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho exclusivo del titular de la marca (artículo 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial) El pago de los daños y perjuicios se debe hacer en términos de la legislación común, siendo competente la autoridad federal o el fuero común en materia civil (Juzgados de Distrito en Materia Civil o Juzgados de los Civil), ya que en este supuesto se ventilan primordialmente intereses particulares (Jurisdicción concurrente, artículo 104 Constitucional, 227 y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Los preceptos citados con anterioridad dada su importancia se transcriben a continuación:

***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 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.*

***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.*

2.8 SUPLETORIEDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

De conformidad a lo establecido por en la jurisprudencia cuyo rubro establece: “PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY RELATIVA FUE DEROGADO TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN CUANTO ÚNICAMENTE PREVÉ LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES”, es claro como se aplica en el procedimiento de declaración administrativa de infracción tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Así es, los artículos 187 de la Ley de la Propiedad Industrial y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contienen disposiciones incompatibles en tanto que regulan de manera distinta una misma materia, pues mientras el artículo 187 considera que las lagunas de esa ley (de carácter administrativo) respecto de las disposiciones que rigen los procedimientos de declaración administrativa, deberán suplirse con las del Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo segundo de la ley procedimental, que es aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, como los que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en términos del artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los vacíos de las leyes administrativas deberán llenarse con las disposiciones de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y sólo a falta de disposición expresa en ella, deberá acudirse a las del código aludido, además de que, ambos ordenamientos fueron expedidos por el Congreso de la Unión, por lo que tienen idéntica jerarquía en términos del artículo 133 constitucional y rigen en un mismo ámbito federal de validez. En tal virtud, atento al principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior en las disposiciones que se opongan a ella, debe estimarse que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuya expedición fue posterior, derogó tácitamente la disposición contenida en la Ley de la Propiedad Industrial en el aspecto señalado y, por ende, las disposiciones de aquélla son las que deben prevalecer, es decir, las normas aplicables supletoriamente a los procedimientos de declaración administrativa en mención son las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sólo a falta de

disposición expresa en la misma lo serán las del Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como lo dispone el artículo 2o. de la referida ley procedimental.

2.9 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL DERECHO MARCARIO DERIVADA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

Es evidente que el Derecho Marcario teniendo como objeto fundamental y primordial a la marca constituye parte de los servicios públicos que presta el Estado. No se podría entender ni estudiar a la marca, sin antes remontarnos a que su registro que es el que otorga el bien jurídico tutelado como lo es el uso exclusivo consiste en un acto administrativo, mismo que se obtiene a través de un procedimiento mediante el pago de derechos en términos de la Ley de la Materia.

Es por ello que si bien es cierto su Ley especial como lo es la Ley de la Propiedad Industrial no contempla recursos administrativos a los que pueda allegarse los particulares para impugnar las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también lo es que existen leyes generales que por su naturaleza son aplicables al sistema jurídico de la propiedad Industrial.⁷⁰

2.9.1 Recurso de revisión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Este recurso se encuentra regulado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ordenamiento que ha venido a subsanar lagunas legales no en materia adjetiva del Derecho Marcario, sino en diversas áreas procesales del Derecho Administrativo, ya que su aplicación es genérica.

En ese orden de ideas, es evidente que al ser el órgano competente en materia de Propiedad Industrial un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que presta de manera exclusiva servicios en materia de Propiedad Industrial le es aplicable la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Por tanto, se concluye

⁷⁰ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, 3ª Edición, Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2003, p. 389 – 390.

que a falta de reglamentación expresa en la Ley especial se aplica la Ley Adjetiva General.⁷¹

El artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece como medio de impugnación de las resoluciones administrativas el recurso de revisión, el cual debe ser resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto, siendo que en el caso la autoridad competente para resolver el acto es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que se le conceden facultades al director general del mencionado instituto para resolver controversias en materia de propiedad industrial.

En relación con este punto debe decirse que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto y ser resuelto por el superior jerárquico, y que ello puede implicar otorgar facultades al superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución que es señalada como acto reclamado, sin embargo, ello no significa que tal superior jerárquico carezca de facultades para resolver el recurso de revisión en cuestión, ya que si así lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es precisamente tal ordenamiento el que está otorgando la facultad de que se trata, sin que sea necesario que se prevea en la reglamentación especial que establece las atribuciones de los servidores públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El legislador otorgó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atribuciones de diversa naturaleza: la material y formalmente administrativa, entre otras, para la expedición de patentes, registro de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales e inscripción de licencias; y la materialmente jurisdiccional, para intervenir en los procedimientos que deben seguirse para las declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, así como la valoración de las constancias que darán lugar a la emisión de la resolución correspondiente.

⁷¹ Idem, p. 391.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y segundo transitorio de la misma ley, publicado en ese órgano informativo el treinta de mayo de dos mil, las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, independientemente de que tengan el carácter de materialmente administrativas o jurisdiccionales, son impugnables a través del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siempre que tales resoluciones hayan sido combatidas con posterioridad al treinta de mayo de dos mil, al haberse derogado todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la ley en comento, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas reguladas por la mencionada ley.

Asimismo, prevé un procedimiento tipo al cual deben ajustarse los procedimientos administrativos previstos en las diversas leyes administrativas. No deroga los procedimientos establecidos en las leyes administrativas, pero sí las disposiciones que se opongan a ella. Es de aplicación supletoria a las diversas leyes administrativas y a falta de disposición expresa en esa ley, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el orden de ideas apuntado, así como la autoridad administrativa no pierde ese carácter por el hecho de realizar actos de contenido materialmente jurisdiccional, tampoco dichos actos dejan de ser administrativos por tener características que los identifican con los emitidos por la autoridad jurisdiccional.

Conforme al Título sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo al recurso de revisión, establece en su artículo 83 que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

La resolución que dicte la autoridad administrativa podrá tener los siguientes efectos:

- Confirmar el acto impugnado;
- Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente, y
- Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Sin embargo, cabe precisar que existen en esta tesitura aspectos de gran relevancia como son:⁷²

- Las resoluciones deben de estar debidamente fundadas y motivadas.
- Existencia de suplencia en la deficiencia de la queja, y
- Cumplimiento de la resolución en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, si no se cumple en dicho plazo, no existe sanción a tal incumplimiento, por lo que en dado caso procedería juicio de garantías por actos de omisión cometidos por la autoridad al no dar cumplimiento a la resolución en el término legal correspondiente.

2.9.2 Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, y competencia en todo el territorio nacional, conocerá de los juicios de nulidad en materia marcaria. Las resoluciones se consideraran definitivas cuando no admitan el recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

⁷² Idem, p. 398..

Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual prevé en su artículo 13 (el cual ha sido reformado con fecha 12 de junio de 2009) que el demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala Regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda., ya que una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla.

Ahora bien, la demanda deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada que declare o niegue la infracción administrativa por el uso ilícito de una marca registrada.

Una vez que se haya cerrado la instrucción, la sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, dicha sentencia en términos del artículo 52 de la Ley procesal que nos ocupa, podrá tener los siguientes efectos:

- I.** Reconocer la validez de la resolución impugnada.
- II.** Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
- III.** Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.
- IV.** Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 y que se refieren a la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso, así como los vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, respectivamente, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida,

también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma.

V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

- a)** Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.
- b)** Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.
- c)** Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.
- d)** Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

En contra de la resolución emitida por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual en el juicio de nulidad respectivo, el particular podrá interponer el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que por razón de turno conozca el asunto.

Asimismo, la autoridad demandada que en su caso es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá interponer en su caso el recurso de revisión el cual también será resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que corresponda.

En caso de que el particular haya interpuesto el juicio de amparo y la autoridad administrativa demandada haya promovido el recurso de revisión contra la misma

resolución dictada en el juicio de nulidad, ambos procedimientos serán resueltos por el mismo Tribunal Colegiado asignado y en la misma sesión publicada.

CAPÍTULO III
ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES DE LA ACCIÓN CIVIL DE
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE MARCAS

3.1 ACTOS ILÍCITOS EN CONTRA DE LAS MARCAS REGISTRADAS,
ORIGEN DE LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Como lo hemos venido señalando, así como cualquier persona puede sufrir un menoscabo patrimonial por la realización de un acto ilícito por parte de un tercero, los titulares de derechos de propiedad industrial pueden ver lesionado su legítimo derecho a usar y disfrutar de dichos bienes como consecuencia de un acto ilícito, previsto como infracción administrativa en cualquiera de las hipótesis plasmadas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así es, las infracciones de las marcas registradas, o violaciones al derecho exclusivo son básicamente las que provocan confusión, por lo que es claro que dicha confusión causa daños y perjuicios al titular de la marca y por ende es considerado un acto ilícito que debe ser reparado.

Ahora bien, las infracciones administrativas no tienen por objeto indemnizar al titular del derecho afectado de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado con la comisión del ilícito, ni fijar las bases para su determinación. Dicha atribución es exclusiva del Poder Judicial, por lo que independientemente de que un acto ilícito lesivo de un derecho de propiedad industrial o constitutivo de competencia desleal pueda actualizar una o varias de las hipótesis de infracción contenidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, dichos actos también son, por sí mismos, causa de responsabilidad civil sancionable en términos del artículo 1910 del Código Civil.⁷³

Así es, los actos ilícitos son una fuente extracontractual de obligaciones. El artículo 1910 del Código Civil Federal establece que:

“...El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause un daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño

⁷³ REYES LOMELÍN, Arturo David, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 15

se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

El mismo Código Civil establece en su artículo 1915 que:

“...La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el reestablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios”.

Conforme a lo anterior el hecho ilícito es, por si mismo, fuente de obligaciones para el responsable y fuente de derechos para el afectado, ya que lesiona de manera directa el derecho de propiedad industrial emanado del registro de marca, y por lo tanto afecta el derecho al uso exclusivo del signo distintivo para la identificación de los productos o servicios para los cuales la marca se registró.⁷⁴

El Poder Judicial ya sea del fuero común o del federal, es el competente para decidir si se actualiza la responsabilidad civil y en su caso determinar el monto de la indemnización que tiene derecho a recibir el afectado, por lo que al iniciar un procedimiento judicial relacionado con un acto ilícito lesivo sobre una marca registrada, el Juzgado Civil no esta facultado para juzgar sobre la actualización de una hipótesis de infracción administrativa; esta atribución es exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que el Juez decidirá es sí se llevó a cabo un acto ilícito que dañó el derecho al uso exclusivo de una marca para distinguir los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro.

Conforme a lo anterior, el hecho de que existen semejanzas entre la marca usada y la marca registrada no es suficiente para hablar de un acto ilícito. Es necesario que las semejanzas sean tales que causen confusión entre los consumidores respecto de los bienes o servicios que desean adquirir. El uso de una marca que sea idéntica o semejante a la registrada, pueda ocasionar que los consumidores experimenten dificultades para identificar los productos o servicios que la marca registrada pretende distinguir, debe considerarse como una lesión del derecho al uso exclusivo del signo distintivo y fuente de responsabilidad civil.

⁷⁴ Op. cit. pág. 12 y 14

3.2 EL DAÑO OCACIONADO

Podemos considerar que el daño ocasionado se encuentra en la pérdida de ventas, consecuencia del error en que incurre el comprador, que tenía la intención de comprar un producto o adquirir determinado servicio por causa de aquella confusión éste compra otro distinto.

Asimismo, la pérdida de ventas futuras si el comprador que por error y confusión compro el otro producto de menor calidad, y no queda satisfecho, y sin haber advertido su error, no vuelve a comprar el producto original, causa un daño al titular del registro marcario original, atribuyéndole una mala calidad que el producto original no tiene, dañando también su imagen comercial.

Aunado a lo anterior, el titular de la marca registrada puede perder futuros negocios que no podrá realizar, si el mercado está invadido por productos y servicios con marca confundible (franquicias y licencias de uso de marca); puesto que no se querrá invertir en un negocio en el que las ventas serán compartidas con otros productos ilegítimos.

Conforme a lo anterior, es claro que un acto ilícito que contraviene una norma, cuando causa un daño, da origen al derecho de reparación, ya que el daño va intrínsecamente relacionado con el poder distintivo de la marca, por ser únicas y comercialmente valiosas; por lo que el daño también se causa cuando un marca notoriamente única y valiosa comienza a erosionarse su fuerza distintiva; el cual genera un gran daño que debe ser reparado.

Así pues, podemos hablar de la denigración que es el daño a la imagen comercial, y cuanto más conocida sea un marca, mayor será la representación que tendrá para el público consumidor, ya que representa, calidad, seguridad, status, unicidad, entre otras; puesto que lo que el público opina de la marca es lo que llamamos la imagen de la misma.

El desprestigio o denigración de la imagen de una marca se considera como competencia desleal, la cual puede caer en un medio indebido para captar la clientela ajena, constituyendo así un acto ilícito que genera un daño, otra forma de denigración es

la mala opinión periodística publicitada con el simple objeto de desprestigiar una marca o a través de las parodias, tomar una marca como objeto de burla, que en un cierto grado de intensidad puede llegar a provocar que el público no compre más el producto.

Aunado a lo anterior, podemos considerar que todos los hechos ilícitos también causan daños colaterales, que consisten en los gastos que debe erogar el titular de la marca registrada para defenderse en el mercado, ante las autoridades competentes administrativas y jurisdiccionales que entre otros son:

I.- Procedimientos judiciales o extrajudiciales que realiza el titular de la marca para hacer cesar la conducta indebida.

II.- Gastos que tuvo que erogar el titular por culpa del infractor (promociones, derechos, certificados, diligencias, honorarios de abogados, entre otros).

III.- Gastos de publicidad efectuados para prevenir al público sobre la existencia del uso indebido de su marca.

IV.- Los llevados a cabo para detectar el origen de la infracción y los realizados para contrarrestar los efectos de la infracción, como la necesidad de cambiar la publicidad de la marca.

3.3 PREDETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

El artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece una predeterminación del monto de la indemnización que tiene derecho a recibir el titular de un derecho de propiedad industrial afectado por la comisión de un hecho ilícito.

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.

La precuantificación de la indemnización de daños y perjuicios prevista en el artículo anteriormente transcrito, está reservada única y exclusivamente para los casos de ilícitos lesivos de los derechos de propiedad industrial regulados por la ley de la materia.

Así es, del artículo que nos ocupa se desprende que para poder reclamar la indemnización equivalente al cuarenta por ciento del precio de venta de los bienes o servicios vendidos afectando derechos de propiedad industrial, resulta innecesario acreditar el vínculo causal entre el acto ilícito y los daños y perjuicios sufridos por el titular de la marca registrada afectada.

Tampoco es necesario probar que en efecto dicho titular sufrió un menoscabo en su patrimonio o que dejó de percibir una ganancia lícita como consecuencia del ilícito.⁷⁵

Conforme a lo anterior, es evidente que la intención del legislador no fue sólo facilitar al titular de la marca registrada afectada la determinación del monto de la indemnización, sino además castigar patrimonialmente al responsable del ilícito por el simple hecho de lesionar un derecho de propiedad industrial, independientemente de la cuantía real del daño y perjuicio ocasionados. Claro está que si el titular del registro marcario dañado puede demostrar que el monto de los daños y perjuicios ocasionados es mayor a la estimación señalada en el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, no hay impedimento legal para que no reclame esa cantidad, ya que no debe interpretarse de forma alguna como un máximo legal⁷⁶.

Así es, una situación así puede darse cuando el acto ilícito lesivo de los derechos emanados de una marca registrada constituye también un acto de competencia desleal que haya dañado el crédito mercantil y la clientela del titular de dicho registro marcario. Si el titular puede probar el nexo causal entre el ilícito y la afectación a su crédito mercantil y clientela, y puede además cuantificar el monto del daño y perjuicio causados, entonces podría también reclamar la indemnización vinculada al daño a

⁷⁵ Ibidem

⁷⁶ Op. cit. pág. 17 y 18

dichos bienes incorpóreos, además de lo que correspondería por la lesión *per se* del derecho marcario.⁷⁷

3.4 LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La parte actora, que es quien inicia el proceso, quien ejerce la acción, puede interponer en principio su demanda cuando él lo decida, cuando le convenga, claro, para ello debe siempre tener en cuenta lo relativo a los plazos de prescripción de los derechos, ya que si presenta una demanda exigiendo un derecho prescrito, hay el riesgo de que el demandado advierta esa circunstancia y la haga valer como excepción, es decir, diciéndole al actor que su derecho, aunque lo hubiese tenido, está prescrito, porque no lo hizo valer dentro de los plazos que la ley le concede para ello, por lo que uno de los efectos de la presentación de la demanda es interrumpir la prescripción.

Los plazos para la prescripción son distintos para diversos derechos, en el caso de la responsabilidad civil relacionada con actos ilícitos lesivos de los derechos emanados de la marca registrada prescriben en un plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que quedó firme la sentencia emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1161, fracción V, y 1934 del Código Civil.

Artículo 1161.- *Prescriben en dos años:*

(...)

V. *La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos.*

La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos.

Artículo 1934.- *La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.*

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien en su artículo 13, el cual se transcribe a continuación, prevé que las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesados o representantes legales sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime conveniente, también lo es el que en su primer párrafo afirma categóricamente que las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto

⁷⁷ Op. cit., pág. 18

se notificarán a los solicitantes o terceros interesados ya sea por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hayan señalado o en su caso se notificarán personalmente en el domicilio señalado o en las oficinas del Instituto.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*Artículo 13. Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se **notificarán** a los solicitantes o terceros interesados **por correo certificado** con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. **También podrán notificarse personalmente** en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta.*

El Instituto podrá emplear otros medios de notificación tales como servicios de mensajería, el cual será con cargo a particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesados o representantes legales sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley en los casos en que el Instituto estime conveniente. Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podrán efectuarse cuando el solicitante, tercero interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en los términos de la fracción V del artículo 16 de este Reglamento, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados.

Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.

Conforme al precepto anteriormente transcrito, es claro que el primer párrafo hace alusión de manera categórica que absolutamente todas las resoluciones, requerimientos y actos del Instituto se harán saber a los solicitantes y terceros interesados, ya sea por correo certificado o de manera personal y fuera de estos casos las cuestiones excepcionales como la prevista en el artículo 72 de la Ley de la Propiedad Industrial se ordenaran y efectuarán personalmente.

En ese contexto, el término para ejercer la acción civil de pago de daños y perjuicios no puede computarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la resolución, dado que en su contra procedió el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por haberse decretado una multa a la parte demandada.

En efecto, los artículos 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 207 del Código Fiscal de la Federación, establecen:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Artículo 11.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

...III. Las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.

Así es, aun cuando la resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial surtió efectos al día siguiente de la notificación, lo cierto es que en su contra procedió el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del término de cuarenta y cinco días, como lo establecen los preceptos transcritos. Por tanto, es inexacto que el término para ejercer la acción de daños y perjuicios comience a partir de la fecha de notificación de la resolución que declare la infracción administrativa, porque a partir de esa fecha, las partes tuvieron cuarenta y cinco días para promover el juicio de nulidad en contra de tal resolución administrativa y en contra de esta procede el juicio de amparo, por lo que hasta que se

encuentra firme es cuando inicia el término para ejercer la acción civil de pago de daños y perjuicios.

Ahora bien, el artículo 1168, fracción del Código Civil Federal, establece:

Artículo 1168.- *La prescripción se interrumpe:...*

II. *Por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor, en su caso.*

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda;...

Del ordenamiento legal antes transcrito, se desprende que la prescripción se interrumpe por la presentación de la demanda, donde se pide el pago de daños y perjuicios derivados del uso indebido de la marca registrada propiedad de la parte actora.

3.5 LEGITIMACIÓN ACTIVA

La legitimación activa consiste en la titularidad del derecho subjetivo que es materia de controversia dentro del procedimiento. Es un presupuesto necesario para la obtención de una sentencia favorable.

No existe duda de que la regla general señala que el titular del registro marcario lesionado por el acto ilícito atribuido a la parte demandada, es quien tiene la legitimación activa para demandar el pago de la indemnización respectiva, sin embargo, el artículo 140 de la Ley de la Propiedad Industrial le otorga legitimación activa para reclamar el pago de los daños y perjuicios derivados de la afectación de los derechos de marca al licenciatario con contrato de licencia inscrita y vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 140.- *La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.*

Derivado de lo anterior cabe recalcar que la licencia es un contrato por virtud del cual una persona llamada “licenciante”, transmite a otra, llamada “licenciataria”, el derecho a usar y disfrutar de manera temporal una marca registrada. Dicho contrato de licencia

es consensual, se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades, pero para que surta efectos ante terceros, es necesario hacerlo constar en un documento e inscribirlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.⁷⁸

Al encontrarse inscrita la licencia, es la propia ley la que le concede al licenciataria legitimación activa para ejercitar la acción civil para el pago de daños y perjuicios relacionados con la lesión de los derechos emanados de la marca registrada, de tal manera que si el contrato no dice nada en ese sentido el licenciataria goza de legitimación activa como si fuera el propio titular del registro Marcario, en tanto el contrato de licencia permanezca vigente. Sin embargo, es lícito que el contrato de licencia inscrito contenga una estipulación que prive al licenciataria del derecho a ejercitar acciones en contra de los responsables por actos ilícitos lesivos de los derechos emanados del registro marcario, por lo que en este caso carecerá de la legitimación activa necesaria para el ejercicio de la acción.⁷⁹

Conforme a lo anterior, la legitimación que la ley concede al licenciataria no priva al titular del registro marcario de la legitimación activa que le corresponde como dueño de la marca. En este orden de ideas, resulta ineludible plantear cual es la situación en que queda el titular de la marca cuando el licenciataria promueve la demanda de pago de daños y perjuicios, y viceversa.⁸⁰

Cabe recalcar que la promoción del juicio, ya sea por el licenciataria inscrito o por el titular de la marca, excluye al otro legitimado para promover el procedimiento respecto del mismo acto ilícito contra el mismo demandado y con relación a la misma marca registrada, en caso de que así suceda, el demandado podrá oponer la excepción de litispendencia, sobre todo si se toma en cuenta que el artículo 140 transcrito con anterioridad, establece que el licenciataria ejercita las acciones de defensa de los derechos marcarios como si fuera el propio dueño.⁸¹

⁷⁸ Op. cit. pág. 39

⁷⁹ Ibidem

⁸⁰ Ibidem

⁸¹ Op. Cit. pág. 40

3.6 EL MERCADO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL

El artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como requisito de procedencia para el ejercicio de la acción civil de pago de daños y perjuicios por el uso no autorizado de una marca registrada, la aplicación en ésta de la leyenda “Marca Registrada”, la abreviatura M.R. o el símbolo ® a los productos o servicios identificados con dicha marca registrada, es decir es requisito el que de alguna u otra forma se haya hecho del conocimiento del público consumidor que la marca usada para distinguir determinados productos o servicios se encuentra registrada.

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.

Como se puede observar, la omisión en el uso de la expresión “Marca Registrada, la sigla “M.R.” o el símbolo ® acarrea graves consecuencias. Aunque la Ley no lo señala expresamente, se puede aseverar que los signos antes citados ya debían encontrarse en uso en la fecha en que el ilícito tuvo lugar. Si 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, sería incongruente aceptar que la indemnización cubra un periodo en el que no se avisó al público de la existencia del registro de marca.

Ahora bien, el uso de los avisos señalados en el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial no es el único modo de hacer del conocimiento del público consumidor la existencia del registro marcario. La ley deja abierta la posibilidad a que se realice por otros medios, aunque no precisa cuales, quedando a la imaginación del titular de la marca registrada.

Resulta pertinente considerar que una manera idónea para acreditar en el proceso civil el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 229 de la ley de la materia, es una fe de hechos realizada por un Notario o Corredor Público, que acredite el uso de la marca con los elementos que acrediten su registro, así como facturas, papelería, fotografías, que muestren su uso y demás medios probatorios que se ofrecieron previamente en el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

3.7 LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Los procesos en general y los procedimientos ordinarios en particular, son largos y su tramitación lleva tiempo. Sin embargo, hay casos que la demora en la ejecución de la sentencia puede acarrear perjuicios graves al titular del derecho subjetivo que se estima lesionado.⁸²

Teniendo en cuenta lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial contempla medidas cautelares que tienen por objeto detener la comisión de los hechos ilícitos que afectan a las marcas registradas, mientras se decida el fondo de la controversia.

Ahora bien, la posibilidad de imponer las medidas precautorias previstas en el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial no es exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que los artículos 227 y 228 establecen que los Tribunales que conozcan de demandas en los que se reclame el pago de una indemnización, como consecuencia de un acto ilícito vinculado con derechos de propiedad industrial pueden adoptar las medidas precautorias que la misma ley y los tratados internacionales prevén.

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.

⁸² Op. cit. pág. 42

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.

Sin embargo, de acuerdo Reyes Lomelín, existen problemas prácticos para la adopción de las medidas precautorias previstas en la Ley de la Propiedad Industrial por parte de los Jueces civiles y que son:⁸³

- El primero de ellos se refiere a la forma de acreditar la violación, y sea actual o inminente de la marca registrada. La ley es omisa en ese punto, y si bien dicha omisión deja al solicitante de la medida, y al juzgador, en libertad para ofrecer y aceptar cualquier medio de prueba para acreditar el supuesto, lo cierto es que el tribunal goza de discrecionalidad demasiado amplia para aceptar o rechazar las pruebas que se le ofrecen para avalar la procedencia de la medida precautoria solicitada.
- Otro punto delicado es el de la garantía que el solicitante de la medida debe exhibir. No hay reglas para fijarla, y el tribunal no cuenta con elementos para determinar de antemano una cantidad objetivamente razonable, por lo que se corre el riesgo de que el monto sea demasiado alto en relación con la conducta ilícita que se pretende detener, o que quede corto con respecto a los posibles daños y perjuicios que se causen al afectado por la medida precautoria. Esto podría remediarse con un incidente de disminución o aumento de la caución promovido por alguna de las partes en el juicio.
- Igualmente delicado resulta lo referente al monto de la contragarantía que el demandado tendría derecho a ofrecer para dejar sin efecto la medida precautoria.

3.8 EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO CIVIL EN EL ÁMBITO FEDERAL

En este apartado se analizan algunos de los aspectos más trascendentes del procedimiento en el ámbito federal y que deben ser considerados en el juicio ordinario

⁸³ Op. cit. pág. 47 y 48

civil de pago de daños y perjuicios derivado de hechos ilícitos que transgreden los derechos emanados de una marca registrada.

3.8.1 La competencia jurisdiccional

En términos generales, al ser la propiedad industrial una materia del ámbito federal, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación conocer del juicio ordinario civil para el pago de la indemnización por daños y perjuicios derivados del uso ilícito de un registro marcario, en términos de lo establecido por los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 227 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, el artículo 227, segundo párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, en armonía con el artículo 104 Constitucional, establece la competencia concurrente de los juzgados del fuero común en los casos en que únicamente se afecten intereses de los particulares.

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.

Asimismo, en la materia que nos ocupa la competencia del Juez de Distrito por razón de territorio se encuentra regulada de conformidad con el artículo 24, del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece:

ARTICULO 24.- Por razón de territorio es tribunal competente:

I.- El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación;

II.- El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación;

(...)

IV.- El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil;

(...)

Es de estimar que la autoridad competente para conocer, tramitar y resolver las reclamaciones de daños y perjuicios que se hacen por violación a los derechos marcarios es la autoridad jurisdiccional por disposición expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, además de que existe jurisprudencia por contradicción de tesis, la cual dada su importancia transcribo a continuación, que establece que una vez que quede firme la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que determine que se ha cometido una infracción administrativa en contra del titular de una marca registrada y la primera sanción impuesta, podrán reclamarse los daños y perjuicios ante la autoridad judicial.

No. Registro: 181,491

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 aquellos 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.

3.8.2 La vía procedente.

El procedimiento ordinario es el adecuado, ya que no existe un título ejecutivo que permita instaurar la vía ejecutiva, pero existió la duda sobre si la vía ordinaria procedente era la civil o mercantil.

Se podría pensar que la vía adecuada es la ordinaria mercantil, ya sea porque las partes involucradas en el litigio son comerciantes o porque las marcas son bienes propios de una negociación mercantil, pero ninguna de las disposiciones del Código de Comercio califica como actos de comercio u operaciones mercantiles a los actos ilícitos que afectan los derechos incorpóreos de la negociación mercantil, ni parece lógico afirmar que la responsabilidad civil sea una fuente de obligaciones análoga a un acto de comercio.⁸⁴

⁸⁴ REYES LOMELÍN, Arturo David, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 50

Así es, se entiende a la fuente de la obligación que da origen a la demanda, que es el acto ilícito, resulta ser que se trata de una obligación de naturaleza eminentemente civil, y que la indemnización a que da origen la responsabilidad civil, aún vinculada con una marca registrada, es exigible por vía ordinaria civil, por lo tanto, la vía ordinaria civil es la procedente para reclamar el pago de la indemnización correspondiente por actos ilícitos realizados en perjuicio del derecho al uso exclusivo de una marca registrada para distinguir los productos o servicios para los cuales la marca se registró.⁸⁵

3.8.3 Escrito inicial de demanda

La demanda se puede conceptualizar como el primer acto que abre o inicia el proceso. La demanda es el primer acto provocatorio de la función jurisdiccional, es el primer momento en el que se ejerce la acción de pago de daños y perjuicios por el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra que se encuentra registrada.

Por lo que toca al contenido de la demanda, debemos remitirnos al texto del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Este artículo establece en sus diversas fracciones que es lo que debe contener el escrito demanda:

ARTICULO 322.- *La demanda expresará:*

I.- *El tribunal ante el cual se promueva;*

II.- *El nombre del actor y el del demandado.*

(...)

III.- *Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa;*

IV.- *Los fundamentos de derecho, y*

V.- *Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos.*

Existen diversas formas de redactar dentro del escrito inicial de demanda el capítulo que se refiere a las prestaciones reclamadas, pero consideramos que son fundamentales las que se enlistan a continuación:

- a) El pago de daños y perjuicios derivados del uso no autorizado de la denominación, diseño o ambos que resulta ser idéntica o parecida en grado de

⁸⁵ REYES LOMELÍN, Arturo David, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 50

confusión a la marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

- b) Asimismo, se solicita que dichos daños y perjuicios se cuantifiquen de conformidad con lo establecido por los artículos 221 y 221 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, es decir el monto de dicho daños y perjuicios no deberá ser menor al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de los productos vendidos o servicios prestados por el demandado en su establecimiento. En esa virtud, de que se estima que la demandada obtuvo como resultado de los servicios o de los productos vendidos desde la fecha en que se tuvo conocimiento del uso ilegal, hasta que dejó de hacer uso de la misma, y se menciona un total aproximado al cual una vez aplicado el 40% previsto por el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, daría como resultado que una cantidad aproximada que posiblemente deberá pagar la parte demandada por concepto de daños y perjuicios reclamados.
- c) El pago de gastos y costas que se originen por el juicio, de conformidad con el artículo 7 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La liquidación del monto de la prestación reclamada con relación a la exigibilidad de la responsabilidad civil, se plantea como un aproximado, ya que al momento en que se inicia el procedimiento la parte actora carece de elementos que le permitan cuantificar las ventas realizadas en afectación de derechos sobre una marca registrada, y en consecuencia tampoco se puede precisar la cifra que correspondería como indemnización de daños y perjuicios bajo los lineamientos establecidos por el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Aunque cabe señalar que es cuestionable la licitud de plantear una demanda de pago de daños y perjuicios sin señalar una cantidad líquida como monto de la indemnización reclamada, ya que el Juez debe fijar en la sentencia que emita una condena en cantidad líquida y determinada, en atención a que el pago de dichos daños y perjuicios son el objeto principal del litigio, por lo que la ausencia de cantidad líquida reclamada en la demanda afectaría la congruencia que toda sentencia debe contener.⁸⁶ Sin embargo, como ya se apuntó anteriormente, al momento de plantear la demanda, el actor carece

⁸⁶ Op. cit. pág. 52

de elementos que le permitan fijar una cantidad líquida, por lo que resultaría ilógico pretender exigir que se fije una cantidad por ese concepto de demanda.

Conforme a lo anterior, consideramos que es conveniente plantear una cantidad aproximada o estimativa que posiblemente deberá pagar la parte demandada por concepto de daños y perjuicios reclamados, la cual será confirmada o modificada de acuerdo a la prueba pericial contable que debe ser ofrecida.

Ahora bien, la exposición de hechos está mencionada y reglamentada por el propio artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles transcrito con anterioridad en una de sus fracciones, los cuales deben ser redactados de manera clara, sucinta y precisa. En este momento la parte actora da su versión de los hechos, los cuales en la materia que nos ocupa consideramos que debe abarcar los siguientes aspectos:

1. Fecha en que se solicitó el registro de marca base de la acción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como precisar que productos o servicios ampara la misma.
2. Fecha y el número de registro que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concedió al titular de la marca solicitada, acreditar su vigencia y en su caso que terceros cuentan con licencia para su uso.
3. Fecha en que el otorgamiento de la marca registrada se hizo público mediante su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente, precisado la publicación y la fecha en que fue puesta en circulación, ya que a partir de ésta, la demandada estuvo en aptitud de conocer la existencia del registro propiedad de la ahora parte actora.
4. Se debe precisar la conducta ilícita cometida por la parte demandada, en el sentido que utiliza la denominación que es idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada por la parte actora ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para determinados productos y servicios y que son exactamente los mismos o semejantes productos y servicios que ampara el registro marcario previamente otorgado.
5. Recalcar que la parte actora no ha otorgado a la demandada licencia para el uso de la marca o cualquier otra semejante en grado de confusión.

6. Hacer mención que la marca registrada se emplea en el establecimiento, en el producto o servicio con la indicación de que es marca registrada o con el símbolo ®.
7. Precisar que la denominación usada por la parte demandada al ser parecida en grado de confusión a la previamente registrada crea en el público consumidor confusión y error al acudir al establecimiento donde se vende el producto o se presta el servicio por la demandada al suponer que se trata de la misma calidad, productos y servicios que presta el titular de la marca registrada ya sea por sí o por conducto de sus licenciatarios.
8. Relatar de manera clara y sucinta el procedimiento de declaración administrativa de infracción que determinó la conducta ilícita de la parte demandada, precisando cuando se solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fecha en que fue resuelto declarando la o las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de la ahora demandada.
9. Precisar que la resolución citada en el numeral inmediato anterior fue o no impugnada por alguna de las partes dentro del término establecido para ello, y una vez confirmada la sentencia o por el transcurso del tiempo la resolución ha quedado firme.
10. Establecer de manera clara la fecha en que se tiene conocimiento del uso de la denominación ilícita por parte de la demandada, esto a efecto de demostrar el monto líquido de los daños y perjuicios.

Terminada la narración de los hechos, que es la parte histórica de la demanda, vendrá la siguiente parte, que es donde se va a invocar el derecho, la cual deberá implicar todo un razonamiento, es decir, la fundamentación, por parte del actor, de su pretensión. En ella, debe decir porqué, él considera que determinados preceptos o, principios jurídicos e, inclusive, determinada jurisprudencia o determinados precedentes, apoyan la posición que está sosteniendo como actor.

En dicho apartado consideramos que debe quedar precisado que la parte actora tiene el derecho exclusivo al uso de la denominación que le fue otorgada previo registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para amparar los servicios y productos

para los que fue solicitada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

La violación al derecho exclusivo de uso de la denominación registrada está sancionado por el artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial con el pago de daños y perjuicios precalificando el monto de dichos daños y perjuicios con un mínimo que importe el cuarenta por ciento del valor de los servicios prestados por quién usó sin autorización la marca, considerando dichos productos y servicios en la cantidad pagada por cada producto y servicio cobrado a los clientes del establecimiento que recibieron los productos y servicios.

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.

Es importante mencionar que el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece una excepción a los principios tradicionales sobre los elementos que se deben de acreditar para reclamar daños y perjuicios donde normalmente debe de probarse la relación causal directa entre el hecho ilícito y el daño causado, así como los montos de los daños efectivamente causados.

El artículo 221 bis establece que si se da el supuesto de violarse o usarse sin autorización un derecho protegido por la Ley de la Propiedad Industrial entonces procede el pago de daños y perjuicios y en lugar de tener la necesidad de probar el monto de las pérdidas sufridas por el titular del Derecho de Propiedad Industrial afectado o bien el monto de las ganancias lícitas no obtenidas puede reclamar el mínimo del 40% (cuarenta por ciento) de las ventas brutas del infractor, de los productos o servicios que vulneren el Derecho de Propiedad Industrial de que se trate.

Al establecer el concepto mínimo del cuarenta por ciento el legislador permite al titular de su Derecho de Propiedad Industrial violentado el exigir una cantidad mayor a dicho cuarenta por ciento pero en tal caso, deberá de acreditar el monto de que se trate.

Si por alguna improbable razón el Juzgado no considera aplicable el monto del cuarenta por ciento de las ventas brutas que previene el artículo 221 bis como el monto aplicable, en el capítulo correspondiente Ad Cautelam se ofrece la pericial contable y las inspecciones oculares de los libros del demandado que en el capítulo respectivo de pruebas se considera deben ofrecerse en los términos de ley.

Ahora bien, es importante mencionar que de acuerdo a la sentencia o resolución firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se actualizan el o los supuestos del artículo 213 en sus diversas fracciones de la Ley de la Propiedad Industrial en virtud de que:

- a) La parte actora tiene previamente protegida en su favor la denominación objeto de la litis para amparar los productos y servicios precisados en el título de registro, indicando que dicha denominación se encuentra registrada.
- b) Conforme a lo anterior, la parte actora tiene un derecho que le otorga la Ley de la Propiedad Industrial y que consiste en que nadie puede utilizar la denominación amparada y protegida por el registro sin su autorización.
- c) Quien utilice sin autorización del titular la denominación registrada o cualquier otra parecida en grado de confusión comete una infracción al derecho de Propiedad Industrial y debe pagar daños y perjuicios.
- d) En el caso concreto la parte demandada ha utilizado cierta denominación para distinguir los productos y los servicios, haciendo incurrir al público consumidor en el error al suponer que se trata de los mismos productos y servicios que se ofrecen con la marca registrada y que éste ofrece la misma calidad, productos y servicios que el del titular de la marca o sus usuarios autorizados, por lo que en base a lo resuelto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se actualizan los supuestos contenidos en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad

Industrial por lo que la conducta de la parte demandada fue declarada como una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la titular del registro marcario.

- e) La violación de los derechos concedidos por la Ley de la Propiedad Industrial generan la obligación de pagar además de las sanciones que impongan en su caso la Autoridad Administrativa la obligación de pagar los daños y perjuicios ocasionados al tenedor del derecho de Propiedad Industrial violentado, por su importancia me permito transcribir:

***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 términos de la legislación común y sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo siguiente.*

Ahora bien, el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece una excepción a los principios generales relacionados con la reclamación de daños y perjuicios que consisten en probar el monto de las pérdidas sufridas y de las ganancias lícitas no obtenidas y la relación causal directa entre el hecho ilícito y los daños y perjuicios ocasionados.

Dicha excepción consiste en tener la necesidad de probar únicamente la violación del derecho de Propiedad Industrial y el monto de las ventas o de lo obtenido por la venta de producto o la prestación del servicio al consumidor con el cual se ha cometido la violación a dicho derecho, para determinar sobre dicho monto de ventas brutas el cuarenta por ciento que debe pagarse al titular del derecho de Propiedad Industrial vulnerado.

Por lo anterior es importante que dentro del procedimiento se acrediten los extremos del supuesto normativo y se propongan las pruebas necesarias para acreditar el monto de las ventas brutas que obtuvo la parte demandada.

f) Luego entonces la parte actora debe solicitar se condene a la parte demandada a pagar el monto que se determine como el 40% (cuarenta por ciento) de las ventas brutas por comercializar o poner en circulación los productos y servicios desde la fecha en que se tuvo conocimiento que empezó a hacer uso de las marcas registradas ya sea de manera idéntica o semejante en grado de confusión.

Ahora bien, desde el punto de vista sustantivo son aplicables al procedimiento ordinario civil de pago de daños y perjuicios las disposiciones antes mencionadas y las demás relativas y aplicables de la Ley de Propiedad Industrial. Aplicándose supletoriamente las disposiciones del Código Civil de aplicación general en materia Federal.

Desde el punto de vista adjetivo regulan el procedimiento los artículos relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria en lo que no se oponga.

Aunado a lo anterior y en términos de lo previsto por el artículo 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el actor con la demanda deberá presentar los documentos en que funde la acción, pero en el caso que no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos, en la forma que prevenga la ley, antes de admitirse la demanda.

Asimismo, en términos de lo establecido por el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, pero los que presentare después sólo le serán admitidos los que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos.

Al terminar esta parte prácticamente la demanda está concluida y sólo falta lo que llamamos los puntos petitorios, que vienen a constituir un auténtico resumen muy condesado de lo que se le está solicitando al Juez.

Adicionalmente, después de las reflexiones anteriores, debemos advertir que toda demanda debe acompañarse tanto del documento de poder que acredite la personería con la que un representante esté presentándose ante el juicio como de lo que se llama el documento o los documentos fundatorios de la acción.

3.8.4 La contestación de demanda

Al emplazar a la parte demandada se cumple con la garantía de audiencia establecida en la propia Constitución Política, básicamente en los artículos 14 y 16. Al cumplirse con las normas del emplazamiento se está respetando la garantía de audiencia, que también ha sido designada como el derecho que todo ciudadano tiene de ser oído, para ser vencido, la garantía de audiencia va de la mano con la garantía de debido proceso legal, por lo que el principio del cumplimiento del debido proceso legal comienza con un emplazamiento correcto.

En cuanto a la contestación de la demanda, es decir, el escrito en virtud del cual el demandado a su vez da respuesta a la demanda debe tenerse en cuenta los artículos 327 y 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles que expresamente establecen:

***ARTÍCULO 327.-** De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia.*

Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el término de emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente.

***ARTICULO 329.-** La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el*

demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos; la confesión de éstos no entraña la confesión del derecho.

La oposición de defensas y excepciones por parte del demandado es seguramente la más importante, ya que el demandado va a oponerse y objetar en alguna forma ya sea la pretensión o la fundamentación de la pretensión del actor; o bien, va a atacar algún aspecto que él considere que no es correcto, que no es válido, de la integración de la relación procesal.

Ahora bien, cabe recalcar que la doctrina ha debatido mucho la diferencia entre la excepción y la defensa. Nuestras leyes y códigos no hablan específicamente de la defensa ni la reglamentan como tal. En la práctica judicial englobamos comúnmente en el término excepción lo que se había entendido como las excepciones propiamente dichas y además las defensas, pero el profesor Cipriano Gómez Lara distingue entre la excepción y defensa considerando que cuando frente a una afirmación que entraña una pretensión del actor, el demandado le responde, por ejemplo: “no es verdad, no es verdad lo que estás afirmando, no es cierto que exista tu derecho no es cierto que existan los hechos sobre los cuales pretendes tú desprender la consecuencia de tu pretensión”, dirige su oposición hacia la existencia y hacia la fundamentación de la pretensión y, por lo tanto, sería ésta una típica defensa; una excepción, por el contrario, siempre en esta concepción tradicional, implicaría que el demandado alega un hecho nuevo, una circunstancia nueva que ha venido a modificar la situación anterior. Un ejemplo característico, típico dentro de estas ideas, es el de la prescripción. Porque aun reconociendo como ciertos los hechos esgrimidos como fundamento de la pretensión y reconociendo la fundamentación del derecho, sin embargo, se aduce que transcurrió determinado lapso y que en virtud de ello ha operado la prescripción; es decir, ésta sería una típica excepción, mientras que negar la existencia de la obligación sería una defensa característica. Sin embargo, es pertinente advertir nuevamente que hoy esta distinción no es tan firme como lo pretenden algunos autores, porque hemos englobado en la designación de excepción tanto a las excepciones propiamente dichas como a las defensas tradicionales.⁸⁷

⁸⁷ GÓMEZ LARA, Cipriano, Derecho Procesal Civil, Editorial Harla México, 6ª Edición, México, 1997, p. 60 – 61.

3.8.5 Los medios de prueba

El artículo 337 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que transcurrido el término para contestar la demanda el Juzgado abrirá el juicio a prueba, por un término de treinta días.

Siguiendo la regla general, en los procedimientos en que se reclame el pago de la responsabilidad civil por la afectación de un derecho de marca, son admisibles todos los medios de prueba, siempre y cuando no estén prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral y estén referidas a los hechos controvertidos o dudosos.

El artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como medios de prueba a:

- I.- La confesión.
- II.- Los documentos públicos;
- III.- Los documentos privados;
- IV.- Los dictámenes periciales;
- V.- El reconocimiento o inspección judicial;
- VI.- Los testigos;
- VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y
- VIII.- Las presunciones.

La prueba documental es la idónea para demostrar la existencia del derecho marcario, así como la previa existencia del hecho ilícito que dio origen al pago de daños y perjuicios.

Asimismo, podemos decir que las pruebas que en el procedimiento ordinario civil para el pago de daños y perjuicios pueden ofrecerse para acreditar los hechos planteados en el escrito inicial de demanda son las siguientes:

- a) **Las pruebas documentales públicas** Consistentes en:
 - Título de la marca registrada (original o copia certificada).

- La publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la marca registrada (copia certificada). Con esta prueba se acredita la fecha en que la parte demandada estuvo en aptitud de conocer la existencia del registro marcario, pues dicha publicación produce efectos contra terceros.
- Oficio por el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene en su caso inscrita la licencia de uso otorgada a un tercero.
- Oficio por el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene en su caso renovada la marca registrada.
- Resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto de la solicitud de declaración administrativa de infracción, misma que debe encontrarse firme.
- Fe de hechos ante Notario Público o corredor Público, en donde se hace constar que la parte demandada ofrece en venta al público consumidor productos y/o servicios usando sin consentimiento del titular una denominación, diseño o ambos idéntico o semejante en grado de confusión a la marca registrada.
- Fe de hechos ante Notario Público o corredor Público, en donde se hace constar que la parte actora emplea la marca registrada con las leyendas o símbolos que establece el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

b) Las pruebas documentales privadas. Consistentes en:

- Facturas expedidas por la parte demandada, en donde puede hacerse constar el uso de la denominación, diseño o ambos que no se encuentra autorizada y en donde consta el domicilio fiscal de la demandada.
- Notas de compra de la parte demandada que acreditan la puesta en circulación del o de los productos o en su caso de los servicios prestados con una denominación o diseño semejante o idéntica a la marca registrada.
- Publicaciones periódicas o de revista que muestren el uso de la marca registrada por parte de su titular, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Se debe presentar como prueba cualquier documental que permita identificar fehacientemente a partir de cuando se tuvo conocimiento de que la parte

demandada utiliza una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la marca registrada, pues es a partir de cuando se contabiliza el monto que deberá pagar la parte demandada en el caso de acreditar la acción intentada.

Asimismo, podemos afirmar que el medio probatorio idóneo para acreditar la existencia del hecho ilícito derivado de una violación directa de los derechos de propiedad industrial por registro de marcas, es la declaración firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en ese sentido.

- c) **La Pericial Contable.-** Conforme a lo establecido por el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo.

Conforme a lo anterior, el Juzgado concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Si, pasados los cinco días, no hiciere las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el Juzgado, de oficio, hará el o los nombramientos pertinentes.

Esta prueba se ofrece con el objeto de demostrar el monto de las ventas en relación a los servicios prestados y/o los productos ofrecidos en venta al público consumidor. Asimismo, con el objeto de probar el monto de los daños y perjuicios causados a la parte actora por el uso ilegítimo de la denominación que es semejante o idéntica en grado de confusión a la marca registrada para el caso de que el Juez determinara que no es suficiente con simplemente probar el monto de las ventas brutas y el monto que corresponde al 40% (cuarenta por ciento) de dichas ventas brutas.

Esta prueba deberá realizarse en base a los libros de contabilidad de la parte demandada, de las declaraciones de impuestos presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria o estados de cuentas bancarios, ya sea que se desahogue en el procedimiento principal o en el incidente de ejecución de sentencia.

Sin embargo, el litigante debe ser sumamente cuidadoso al momento de ofrecer esta prueba para identificar de manera adecuada los libros y registros contables del demandado que serán sometidos a la revisión del perito, precisando los períodos involucrados, los puntos sobre los que debe versar y las cuestiones concretas que el perito debe resolver.⁸⁸

- d) **La Confesional.-** A cargo de la parte demandada. La cual deberá ser desahogada mediante el pliego de posiciones que exhiba la parte oferente de la prueba la cual contiene las preguntas que la parte absolvente debe desahogar y que deben versar sobre hechos propios, cuyo objetivo es que el absolvente reconozca hechos que le pueden perjudicar. El Código establece que las contestaciones deben ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo y después de la contestación, el absolvente podrá agregar todas las aclaraciones que juzgue pertinentes.
- e) **La testimonial.** La parte que desee rendir prueba testimonial, deberá promoverla dentro de los quince primeros días del término ordinario o del extraordinario, en su caso.

Al ofrecerse la declaración debe relacionarse ese ofrecimiento con hechos expresados en los escritos de la demanda o de la contestación, por lo que se le pide al testigo si le consta o si sabe algo, ya que en el interrogatorio al testigo inclusive hay más libertad al formular las preguntas, es más abierto, se pueden preguntar más cosas. Porque no necesariamente son hechos propios del que declara, como en la prueba confesional, sino deben ser cualesquiera hechos

⁸⁸ REYES LOMELÍN, Arturo David, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, Op. cit. pág. 54

que le consten al testigo. Aunque cabe recalcar que la prueba de testigos en cuanto al interrogatorio tiene cierta limitación, porque el hecho sobre el cual se esté preguntando debe tener una relación directa e íntima con la litis, es decir, con los puntos cuestionados.

- f) **La inspección judicial.** Este medio de prueba requiere que la percepción que el Juez haga, no deba requerir ningún conocimiento especializado, sino que debe ser una percepción que pueda ser captada por cualquier persona, por lo que la importancia de esta prueba radica en la posibilidad de que en el proceso surja alguna cuestión que pueda ser observada directamente o percibida, más que sólo observada, de manera directa por el juzgador relacionado con los puntos de litigio por resolverse. Es decir, la inspección, en sí misma, debe estar íntimamente relacionada con el asunto litigioso, porque de no estarlo, sería una prueba inconducente o impertinente. De la inspección se levanta siempre un Acta en la que se hace constar la fecha, la hora, el lugar en donde se está actuando y las cosas, los objetos o las personas que se hayan observado, procurando que dicha acta sea lo más precisa y descriptiva posible.

Este medio de prueba puede ser ofrecido por ambas partes, en relación al uso o no de la denominación considerada como ilícita, ya que por un lado la parte actora puede acreditar que aun sigue siendo empleada por la parte demandada y esta en su caso puede acreditar que no la sigue usando.

Ahora bien, de conformidad a lo establecido por el artículo 142, las partes en el juicio sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces; los exhibidos con posterioridad podrán serlo en igual término, contado desde que surte efectos la notificación del auto que los haya tenido como pruebas.

3.8.6 La sentencia

La sentencia que dicte el Juez deberá observar los principios generales ya establecidos por las diferentes leyes procesales. En el caso que nos ocupa en términos del artículo 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se establece que la sentencia debe

contener el importe de los daños y perjuicios al que se condene a pagar a la parte demandada en cantidad líquida cuando el pago de dicha indemnización haya sido el objeto principal del litigio.

***ARTÍCULO 353.-** Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio.*

Conforme a lo anterior en el procedimiento ordinario civil federal, la liquidación de los daños y perjuicios debe contenerse necesariamente en la sentencia definitiva, aún si se reclaman de conformidad con el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo cuestionable que dicha liquidación se pueda efectuar en el incidente de liquidación de sentencia, por lo que la parte actora debe ofrecer dentro del procedimiento principal las pruebas que sean conducentes para demostrar el monto de las ventas realizadas en afectación de sus derechos marcarios y de esa forma dar bases para calcular la indemnización.

Ahora bien, existe la postura que puede liquidarse el monto de la indemnización en el incidente de liquidación de daños y perjuicios cuando el procedimiento se tramitó de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el objeto principal del juicio es la declaración judicial de que el demandado llevó a cabo un acto ilícito que lesionó el derecho del titular del registro marcario al uso exclusivo de la marca para distinguir los productos o servicios para los cuales se registró, por lo que resulta conforme a la ley procesal que la sentencia contenga solo las bases para liquidar el monto de los daños y perjuicios.⁸⁹

Si embargo, de acuerdo con los artículos 1910 y 1916 del Código Civil, la reparación del daño mediante el pago de daños y perjuicios está tan íntimamente ligada a la responsabilidad civil, que uno no tiene sentido sin el otro, por lo que el pago de la indemnización debe considerarse como parte del objeto principal del juicio, por lo que la sentencia definitiva que se dicte en los procedimientos regulados por el Código

⁸⁹ Op. cit., pág. 58

Federal de Procedimientos Civiles deberá necesariamente contener el monto líquido de la indemnización.⁹⁰

Consideramos que de conformidad a la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció jurisprudencia en la que analizó los artículos 85, 515 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, determinó que permitieran precisar cuando en un juicio que tiene como objeto principal el pago de daños y perjuicios, el actor prueba la existencia de éstos y su derecho a ser indemnizado, pero sino se rindieron o desahogaron las pruebas que permitieran precisar su importe, ni establecer las bases con arreglo a las cuales debía hacerse la liquidación, resulta procedente la condena al pago genérico correspondiente, reservándose la determinación de su importe para el procedimiento de ejecución respectivo.

La mencionada jurisprudencia, es del tenor siguiente:

DAÑOS Y PERJUICIOS. CONDENA GENÉRICA. *Los artículos 85, 515 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y los códigos procesales de los Estados de la República que tienen iguales disposiciones, permiten concluir que si el actor en un juicio que tiene por objeto principal el pago de daños y perjuicios, probó su existencia y su derecho a ser indemnizado, pero no rindió pruebas que permitan precisar su importe, ni establecer las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, la condena al pago genérico de los mismos es procedente, reservándose la determinación de su cuantía para el procedimiento de ejecución de sentencia.*

Así pues, aun cuando el Máximo Tribunal analizó el ordenamiento procesal civil del Distrito Federal, el criterio jurisprudencial reproducido tiene aplicación en el caso particular, porque el precepto 85 de éste, es similar a la norma 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en que se dispone:

Artículo 353.- *Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad liquida o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio.*

⁹⁰ Ibidem

En efecto, es cierto que el pago de daños y perjuicios es la prestación principal reclamada en el procedimiento que nos ocupa, pero en el caso de que en éste no se logre desahogar prueba alguna que permita precisar su importe, es procedente que el Juez imponga una condena genérica al pago de tales daños y perjuicios, y señale que la cuantificación correspondiente se haría en su caso en la ejecución de sentencia.

Ahora bien, es importante señalar que la cosa juzgada es el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias, es decir, consiste en la verdad legal, es una verdad definitiva que ya no puede ser rebatida desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad, por lo que en términos del artículo 355 del multicitado Código Procesal, se considera que hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria y se encuentra dentro de los siguientes supuestos:

ARTÍCULO 356.- *Causan ejecutoria las siguientes sentencias:*

I.- Las que no admitan ningún recurso;

II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y

III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante.

En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el Tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el Juzgado que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el Tribunal ante el que se haya hecho valer. Asimismo, la declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso.

3.9 EL RECURSO DE APELACIÓN COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA

La impugnación constituye, en general, una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que se hace valer ante la otra autoridad

jerárquicamente superior, para que califique la procedencia o la legalidad, o ambas cosas, respecto del acto que se reclama.

Todo medio de impugnación como procedimiento, como medida que se tenga para que se revisen o se reexaminen las resoluciones, necesariamente tiene que llegar a uno de estos resultados: la resolución se confirma, se modifica o se revoca.

Mientras no se agote ni resuelva el trámite del recurso del medio de impugnación, no puede declararse ejecutoriada la sentencia y esta falta de declaración detiene o deja pendiente la plena eficacia jurídica de la sentencia.⁹¹

La apelación puede calificarse, sin lugar a dudas, como el más importante de los recursos judiciales ordinarios, ya que mediante este recurso la parte vencida en primera instancia obtiene un nuevo examen y, desde luego, mediante éste, un nuevo fallo, una nueva sentencia, con relación a la cuestión debatida ante el órgano de primera instancia. Esto implica la dualidad de la instancia y el principio de la bi-instancialidad. La apelación es la forma para dar apertura a la segunda instancia.⁹²

Derivado de lo anterior, el artículo 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. Por lo que el escrito de expresión de agravios es el documento o promoción mediante el cual la parte apelante expone los argumentos y razonamientos en virtud de los cuales considera que la resolución impugnada le afecta por estar erróneamente pronunciada; deben esgrimirse en este escrito los razonamientos sobre aplicaciones inexactas de preceptos legales, o bien, disposiciones dejadas de aplicar o razonamientos y argumentaciones equivocadas del juez de primer grado.

La estructura del escrito de expresión de agravios, en la apelación y del escrito de conceptos de violación, en el amparo directo, es similar, en ambos escritos se está argumentando en contra de una sentencia o resolución; se está impugnando y se le están señalando los vicios, los defectos, las omisiones en que el Juzgador ha incurrido. Por las

⁹¹ GÓMEZ LARA, Cipriano, Derecho Procesal Civil, Op. cit., pág. 199.

⁹² Op. cit. pág. 212.

violaciones, por las omisiones, los errores las faltas de lógica o de congruencia, se atacan las sentencias, en la apelación, mediante la expresión de agravios; y, en el amparo, por medio de los conceptos de violación.

El recurso de apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará, en el Juzgado, copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, remitiéndose el expediente original al Tribunal de segunda instancia. Si se tratare de un auto, en el de admisión se mandará remitir, al Tribunal, copia del apelado, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionada con las que señalen las demás partes, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que ordene la remisión de la copia.

Ahora bien, cuando la apelación haya sido admitida, se mandará correr traslado a las demás partes del escrito de expresión de agravios por el término de cinco días, si se tratare de sentencia, y tres, si es auto.

En algunas ocasiones, los tribunales de segunda instancia al dictar sentencia pueden en parte confirmar y en parte revocar la resolución de primera instancia. La confirmación puede ser parcial, porque en opinión del tribunal de segundo grado el juez de primera instancia había tenido razón en alguno de los puntos o consideraciones de su sentencia; pudiere suceder también que se hubiere equivocado en otros que deban modificarse o revocarse. De aquí que en algunos casos, sobre todo los muy complejos, el resultado del recurso incluso pueda ser triple (confirmación, modificación y revocación).⁹³

3.10 INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Todo proceso tiene como presupuesto un litigio que se desenvuelve a través de un recorrido que es el procedimiento, tiene una meta que es la sentencia, de la cual puede suceder eventualmente, no necesariamente, que se derive como consecuencia la ejecución, la cual ya no forma parte del proceso, sino que es una consecuencia del mismo.

⁹³ Ibidem.

La ejecución como consecuencia de una sentencia firme, es definitiva porque se refiere a una sentencia que ha producido la cosa juzgada y que ya tiene definitividad. Sin embargo, no toda ejecución de sentencia puede considerarse definitiva, ya que la que se da respecto de las sentencias contra las cuales haya procedido el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, también deberá considerarse como provisional porque estará sujeta a lo que se resuelva en la apelación.⁹⁴

Ahora bien, los presupuestos de la ejecución de la sentencia son:

- a) Que la sentencia sea de condena.
- b) Que sea firme o definitiva o que, no siéndolo, el recurso de apelación se haya admitido contra ella en el solo efecto devolutivo.
- c) Que quien pida esa ejecución esté legitimado para ello.
- d) Que el obligado se resista o no pueda cumplir exactamente con lo que se le ordena.
- e) Tratándose de ejecuciones de carácter económico que exista un patrimonio ejecutable sobre el cual llevar a cabo la ejecución.⁹⁵

En la materia que nos ocupa, nos enfrentamos a otro gran problema, y es el cómo cuantificar los daños, ya que es sumamente difícil acreditar que las ventas han disminuido por causa de infracción, o bien cuantificar el daño causado a la imagen de una marca distintiva.

El criterio para evaluar el daño y para establecer el monto indemnizatorio, ha ido variando con el tiempo, pues se causa un daño que no puede ser medido pero real; por esto la doctrina y los Tribunales se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba.

⁹⁴ Op. cit. Pag. 232.

⁹⁵ Op. cit. pág. 237.

Debe presumirse que las ventas realizadas con la marca en infracción lo fueron gracias a la confusión provocada y que el titular de la marca hubiera podido obtener; pero el daño no se limita a la pérdida de ganancias del titular de la marca, el principio rector en esta materia debe ser entonces que el infractor jamás debe salir beneficiado como consecuencia de la realización de un acto ilícito, por esta razón no debe establecerse como reparación el equivalente de una regalía, ya que esto sería equiparar al infractor como un autorizado con licencia para usar la marca.

Por lo tanto, el titular de la marca debe realizar, un gran esfuerzo probatorio; primero intentando probar las ventas que realizó el infractor, el lugar donde se distribuye la mercancía o el servicio y la antigüedad de la actividad ilícita, esto aunado a los gastos erogados por motivo de la infracción como son honorarios de investigadores, abogados, derechos, y demás costas derivadas del mismo.

Aunque el legislador mexicano tuvo la buena “intención” de tratar de cuantificar un monto mínimo por los daños causados, la verdad es que esta utópica disposición llevada a la realidad, no representa una clara solución a la obtención del *quantum* o el *lucum cessans* (lucro cesado) sufrido por el titular del derecho de la marca.

Ahora bien, la demanda de ejecución debe llenar los requisitos para presentar cualquier demanda, solo que con fundamento en lo dispuesto por el 358, 360 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación al incidente de liquidación de la Sentencia Definitiva dictada por el C. Juez de Distrito que conoció del juicio, en virtud de que la misma debe de haber quedado firme, condenando a la parte demandada, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la parte actora por el uso no autorizado de la marca registrada objeto de la litis.

Posteriormente las pretensiones deben enfocarse a que se requiera a la demandada. para que en el término improrrogable de cinco días haga pago llano a la actora del monto que se haya determinado en la prueba pericial o en su defecto se haya determinado desde el escrito inicial de demanda de conformidad con la sentencia firme dictada por el C. Juez de Distrito.

Asimismo el incidente de ejecución los hechos se deben fundar primordialmente en:

- a) La resolución que haya dictado el Juez de Distrito.
- b) La o las resoluciones que se hayan dictado en los medios de impugnación que se hayan interpuesto.
- c) Lo resuelto en sentencia definitiva y firme, precisando en caso de que así haya sido, que medios de prueba permitieron determinar el cuarenta por ciento de las ventas brutas al público durante el periodo determinado de conformidad con lo establecido por el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial como por ejemplo serian los estados de resultados, declaraciones fiscales, así como al dictamen pericial en materia contable.

Ahora bien, en términos del artículo 401 del Código Federal de Procedimientos Civiles que dada su importancia se transcribe a continuación, una vez admitida la demanda se deberá dictar auto que requiera a la parte demandada para que cumpla con su obligación y si no lo hace se embarguen o aseguren los bienes que sean suficientes para cumplirla.

***ARTICULO 401.-** Admitida la demanda, se dictará auto ordenando que se requiera al deudor para que, en el acto del requerimiento, cumpla con la obligación, si esto es posible y, si no lo hace, se le embarguen o aseguren bienes suficientes para cumplirla, o para asegurar el pago de los daños y perjuicios.*

En el caso que nos ocupa que se refiere a que se condene al pago de cantidad líquida, se procederá al embargo de bienes del deudor sin necesidad de previo requerimiento, por lo que si el deudor no cumple dentro del plazo señalado por la ley o por la sentencia, se procederá al embargo.

Cabe recalcar que el patrimonio ejecutable es sobre el cual puede recaer la ejecución y que puede ser medido en dinero y que tienen un valor económico, la mayoría de las ejecuciones son individuales o concretas, o bien, se limitan a una cosa o a que se ejecute sobre una porción delimitada del patrimonio que basta para garantizar el crédito.

En el caso que nos ocupa la forma de ejecución es el embargo el cual es la iniciación de un procedimiento expropiatorio mediante el cual se afecta un bien o un grupo de bienes determinados; esta afectación implica un bloqueo o afectación patrimonial de esos bienes; el dueño de los mismos, desde el momento del embargo, ya no puede disponer

libremente de ellos y quedan sujetos a las resultas de ese procedimiento expropiatorio que, por los demás, no es definitivo ya que el deudor puede frenarlo o evitarlo ya sea demostrando que sí había cumplido con la obligación u oponiendo alguna excepción procedente y fundada, o bien, cumpliendo con la obligación y liberando los bienes del embargo, es decir, desafectándolos y haciendo que se produzca el levantamiento del embargo.⁹⁶

El fin normal de embargo es conducir a un remate. No conducirá al remate el embargo cuando el propio deudor cumpla espontáneamente con la obligación, o bien, ofrezca elementos de defensa que prueben que la obligación que se le ha exigido, y que se pretende hacer efectiva a través del embargo, no es exigible o ya se había cumplido.⁹⁷

Ahora bien, cabe resaltar que el embargo de una negociación implica que ésta siga funcionando. Las reglas de inembargabilidad de bienes obligan a que no pueden desmembrarse las negociaciones, porque ello sería antieconómico, ya que si se sustraen básculas o las cortadoras de una carnicería, se paralizaría la negociación y eso es lo que está prohibido de acuerdo a las reglas mencionadas. Lo que el acreedor puede hacer es embargar toda la negociación.⁹⁸

El remate judicial es una venta de bienes mediante un procedimiento de subasta pública. Al ejecutarse, entraña la culminación de un procedimiento expropiatorio; el remate representa la continuación del procedimiento expropiatorio, que no es en interés público, sino en interés privado de un acreedor. La culminación de tal procedimiento es la adjudicación de los bienes rematados al adquirente mejor postor y, luego, el pago al acreedor con el producto de la venta. El remate implica que la cosa quede vendida y que la autoridad tome el precio de esa venta y adjudique la cosa rematada; la adjudicación consiste en atribuir legalmente la propiedad a alguien; si queda algún remanente tendrá que entregarse a quien era el propietario del bien rematado.

⁹⁶ Op. cit., pág. 240.

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Ibidem.

La subasta indica ya el momento mismo del remate, en que los bienes se están ofreciendo a la venta, y consiste en el llamado concurrencia de postores que son probables compradores.

El remate de bienes inmuebles necesita que los postores sean convocados. Esa convocatoria de postores se tiene que hacer con los procedimientos que la ley procesal civil establece. Asimismo, el remate tiene tres momentos, a saber: 1) Avalúo; 2) Subasta o remate; 3) Entrega de precio, otorgamiento de escritura y pago al acreedor ejecutante. Se podría sostener la necesidad de considerar un cuarto momento que debe preceder a la subasta o remate y que es la convocatoria de postores, la cual debe hacerse por medio de edictos.

Una vez convocados los postores, los interesados en participar en el remate tienen que depositar, mediante billete de depósito de Nacional Financiera, S.A., cuando menos 10% del valor de avalúo del bien o bienes por rematarse, para poder ser aceptados como licitadores. Esta cantidad de 10% garantiza la seriedad y formalidad de las ofertas de compra, ya que de otra suerte podrían presentarse simuladores a cualquier remate. Si un postor poco serio no sostiene la oferta, corre el riesgo de perder dicho 10% a favor de los litigantes por concepto de indemnización. El acreedor ejecutante no necesita, para participar como postor, hacer depósito alguno pues se considera que su carácter de acreedor da por sí garantía de la seriedad de las posturas u ofrecimientos de precio que pudiera formular.

Del monto del avalúo, es postura legal la que represente las dos terceras partes de dicho valor. Quien se haya inscrito como postor y haya exhibido el antes citado 10% debe ofrecer compostura mínima inicial, aquella que represente por lo menos las dos terceras partes mencionadas.

El pago de los acreedores es la finalidad y la justificación del remate. Una vez que se ha obtenido la exhibición por el mejor postor del total del precio exhibido, se pagará al acreedor ejecutante, hasta donde se alcance a cubrir el importe de su crédito. Si los acreedores fueren varios, deberá examinarse la prioridad o su crédito, pues con el producto de la venta deberá pagarse primero, a quien tenga mejor derecho, o consignársele la cantidad adeudada si no estuviere presente. Satisfechos todos los

créditos registrados, si queda algún remanente, deberá entregarse al deudor si no se hallare retenido judicialmente para el pago de otras deudas.

3.11 PRESUPUESTOS DEL ACTO INDEMNIZATORIO

Existen factores que consideramos deben analizarse en el marco de la acción civil por el enriquecimiento injustificado de la parte demandada y que son singularmente aplicables al momento de fijar el *quantum* indemnizatorio.

- a) Responsabilidad objetiva en base al valor distintivo o prestigio de la marca infringida.
- b) La responsabilidad objetiva no se basará en la culpabilidad o negligencia del infractor cuando el titular hubiese advertido suficientemente al infractor acerca de la existencia de la marca y de su violación requiriéndole para que la misma cese; puesto que se presume el dolo.
- c) Responsabilidad objetiva en base a las pérdidas sufridas y dejadas de obtener.
- d) Responsabilidad objetiva en base al daño que sufrió la imagen o prestigio de la marca por causa del acto ilícito cometido.
- e) Responsabilidad objetiva por los gastos comprobables que eroga el titular de la marca con motivo de la infracción.

CAPITULO IV
LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN COMO
REQUISITO PROCESAL PARA EJERCITAR LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO
DE DAÑOS Y PERJUICIOS

4. 1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Una de las fuentes de las obligaciones que contempla la ley consiste en la comisión de actos ilícitos, de modo tal que en alusión a las obligaciones que nacen de este tipo de actos, el artículo 1910 del Código Civil Federal estatuye lo siguiente:

Artículo 1910. 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."

Sin embargo, de la lectura de los artículos 1910 a 1934 de ese código, se aprecia que la conducta de una persona que hace surgir responsabilidad a su cargo no necesariamente tiene que ser ilícita, en cuanto sea contraria a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Para que exista responsabilidad civil basta que una persona con sus actuaciones o con sus omisiones origine daños o perjuicios, o ambos, en la esfera jurídica, patrimonial o moral de otra.

Así, el artículo 1913 previene lo siguiente:

Artículo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima."

La responsabilidad civil consiste en la obligación de una persona de indemnizar a otra por los daños que le ha causado, como consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la realización de un siniestro que deriva de un riesgo creado, o por la violación del deber jurídico de no causar daño a nadie, pues si con la conducta ilícita se

ha causado un daño, el responsable está obligado a repararlo y a indemnizar de los perjuicios a quien los resiente.

Esta obligación de indemnizar se funda en el principio de que nadie está facultado para perjudicar a otro, y en que cada quien es responsable de sus propios actos, por lo que si con ellos se lesiona un derecho ajeno la consecuencia lógica consistirá en el deber de indemnizar, es decir, se incurrirá en responsabilidad civil.

Para que un hecho ilícito sea productor de responsabilidad civil, es preciso que se den las siguientes circunstancias o elementos de la responsabilidad:

- A. La comisión de un hecho ilícito;
- B. La producción de un daño (moral o material) en perjuicio de otra persona; y,
- C. Una relación de causa a efecto entre los dos elementos anteriores (entre el hecho y el daño).

Sobre esta materia es ilustrativa, en lo conducente, la siguiente tesis.

Quinta Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXIX
Página: 2827

DAÑOS Y PERJUICIOS, ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE. *Los elementos de la acción de daños y perjuicios son, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2104 y del 2107 al 2110 del Código Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales: la existencia de una obligación; la falta de cumplimiento de la misma, por el demandado; la relación de causalidad entre esa falta de cumplimiento y los hechos que constituyen el daño y el perjuicio; el menoscabo que el patrimonio del demandado ha sufrido con los hechos dañosos y la privación de una ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.*

Amparo civil directo 5454/40. Compañía Editorial Sayrols, S.A. 21 de agosto de 1941. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

4.1.1 La comisión de un hecho ilícito

En este elemento de responsabilidad civil, quedan comprendidos tanto hechos como omisiones. Lo importante es que la conducta tenga un resultado.

Los hechos ilícitos de referencia son ajenos a todo contrato y se refieren a la culpa extracontractual, también conocida en la doctrina como culpa aquiliana, por haber estado reglamentada en sus orígenes en la Ley Aquilia, que era un plebiscito votado a propuesta del tribuno (orador) Aquilio.

Del artículo 1910 del Código Civil Federal ya transcrito, que alude al hecho ilícito, se deduce que el legislador tuvo en cuenta un actuar ilícito ajeno al cumplimiento o incumplimiento del contrato, es decir, el citado precepto contempla lo que se conoce, como se ha dicho, culpa extracontractual o culpa aquiliana.

4.1.2 La producción de un daño (moral o material) en perjuicio de otra persona

Ahora bien, respecto del segundo elemento no todo hecho u omisión ilícito produce un daño, tal es el caso de los delitos en grado de tentativa. Lo propio se puede afirmar de ciertos ilícitos civiles, y esa circunstancia no da lugar a exigir reparación alguna, pues por falta del elemento daño la responsabilidad no llega a integrarse.

Esta aserción se corrobora con la siguiente tesis:

Séptima Época

Instancia: Sala Auxiliar

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volúmenes: 181-186, Séptima Parte

Página: 191

DAÑOS Y PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE. *El solo hecho de haberse condenado en la sentencia de segundo grado a una de las partes al cumplimiento de una obligación, no implica que resulte procedente el pago de los daños y perjuicios, en virtud de que para que prospere la acción relativa debe acreditarse fehacientemente que el perjuicio sufrido es ‘consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación’, en términos del artículo 2110 del Código Civil para el Distrito Federal.*

Amparo directo 2977/80. Guillermo Rodríguez Páez. 1o. de marzo de 1984. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. Secretaria: Guadalupe Olga Mejía Sánchez.

En cuanto al tipo de daño, éste puede ser material o moral, y aunque este último suele ser difícilmente reparable, el artículo 1916 del Código Civil Federal reconoce al perjudicado el derecho de reclamar una indemnización en dinero, con independencia de la responsabilidad proveniente de cualquier daño material causado paralelamente.

Conforme a ese precepto el monto de la indemnización lo determinará el Juez en función de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

4.1.3 Relación de causa a efecto entre el hecho y el daño

Para que la conducta de una persona origine responsabilidad a su cargo se requiere que exista una relación de causa a efecto entre la conducta y el daño producido, pero no basta una relación cualquiera, sino que es preciso que el daño sea una consecuencia inmediata y directa del hecho. Así lo establece el artículo 2110 del Código Civil Federal.

Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse."

En lo que respecta a la reparación del daño, el artículo 1915 del código aludido dispone que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

Sin embargo, cabe precisar que los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal definen lo que debe entenderse, respectivamente, por daños y perjuicios en los siguientes términos:

Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Los daños y perjuicios, según lo establece el artículo 2110, deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse, como se reitera en la siguiente tesis.

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen: XX, Cuarta Parte

Página: 63

DAÑOS Y PERJUICIOS. *La relación entre la falta de cumplimiento de una obligación y los daños y perjuicios producidos por su incumplimiento, debe ser de tal manera estrecha que no deba existir alguna otra causa a la que también pueda atribuirse el origen de los daños y perjuicios. Como lo prescribe el artículo 2110 del Código Civil, debe existir una vinculación causal, inmediata y directa entre la conducta del obligado y la producción de los daños y perjuicios.*

Amparo directo 7781/57. Ignacio Velázquez. 9 de febrero de 1959. Mayoría de tres votos. Ausente: Mariano Ramírez Vázquez. Disidente y ponente: José Castro Estrada."

4.2 IMPORTANCIA DE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL

La acción del pago de daños y perjuicios es posible ejercerla una vez que se encuentra firme la sentencia, es decir, una vez que no existe medio de impugnación alguno que pueda hacerse valer, de conformidad a la jurisprudencia por contradicción de tesis sostenida por nuestro Máximo Tribunal y la cual dada su importancia transcribo a continuación:

No. Registro: 181,491

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIX, Mayo de 2004

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 aquellos 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.

Conforme al criterio, anteriormente transcrito, la acción de pago de daños y perjuicios, podrá hacerse valer a partir de que la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que declara administrativamente la infracción cometida por la demandada, haya quedado firme.

Lo anterior es así, en virtud de que el criterio sostenido por nuestros Tribunales Federales, en relación a la firmeza de las resoluciones es que

No. Registro: 359.196

Tesis aislada

Materia(s): Común

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XLVI

Tesis:

Página: 1473

PROCEDIMIENTOS, FIRMEZA DE LOS.

Cuando contra una resolución judicial procede algún recurso y éste no se interpone, tal resolución queda firme, causa estado y por ninguna otra posterior, puede ser modificada, pues lo contrario llevaría al extremo de que, a pretexto de examinar la legalidad de una resolución posterior a la que aquélla sirve de precedente necesario, y no obstante que la misma fija una situación determinada durante el procedimiento, pudiera dejarse sin efecto, con lo cual no habría firmeza en los procedimientos que, en cualquier momento, podrían desvirtuarse.

Amparo civil en revisión 2909/35. Fernández de Dávila Madrid Aurora. 18 de octubre de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Aunado a lo anterior, nuestros tribunales federales sustentan el criterio jurisprudencial que dada su importancia transcribo a continuación:

No. Registro: 178.482

Tesis aislada

Materia(s): Civil
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Mayo de 2005
Tesis: VII.3o.C.56 C
Página: 1448

DAÑOS Y PERJUICIOS. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN CON MOTIVO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1867 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ).

La acción de reparación del daño a que alude el artículo 1867 del Código Civil vigente, en el caso de la privación de la libertad personal del actor, prescribe en dos años contados a partir de que causa estado el auto de libertad dictado a su favor, pues hasta ese momento puede estimarse consumado el perjuicio ocasionado, situación que lo legitima para reclamar los daños y perjuicios que considere tener derecho en el juicio civil.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 724/2004. Rogelio Ruiz Suárez. 28 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano.

Como se desprende del criterio anteriormente transcrito, el cual aplicado por analogía a la materia que nos ocupa, plasman que el termino de dos años para la ejercitar la acción de pago de daños y perjuicios se cuenta a partir de que la resolución de la autoridad administrativa emisora que declara la infracción ha causado estado, pues hasta ese momento se considera consumado y firme el daño y perjuicio ocasionado a la parte actora, y que la legitima para demandar los daños y perjuicios ocasionados por el uso no autorizado de la marca registrada.

En la especie, la acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista el pronunciamiento y que este se encuentre firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió violación a la ley de la materia por parte de la demandada, lo anterior es un criterio firme por jurisprudencia.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que una vez notificada la resolución administrativa que acredita el hecho ilícito de la infracción, en su contra procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dicho numeral, en la parte relativa, a la letra dice:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

(...)

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

(...)

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. ..."

Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando se trate de la imposición de multas por infracciones a normas administrativas federales, el afectado debe agotar previamente el amparo el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al constituir un medio ordinario de defensa que no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo.

Como lo argumenta nuestro Máximo Tribunal al resolver sobre la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia "**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 destacar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no carece de competencia para resolver respecto de la realización de las infracciones que originaron la multa, dado que las facultades jurisdiccionales de dicho órgano se consagran en el artículo 11, fracción III, de su ley orgánica, en el sentido de que conocerá de las resoluciones sancionadoras en comento, lo cual implica el estudio tanto de los hechos que originaron la imposición de

la multa como la graduación y fijación de ésta, y de aceptarse que sólo debe examinar este último aspecto sin analizar si el gobernado incurrió o no en la infracción advertida por la autoridad administrativa, se haría nugatoria e ineficaz la interposición del medio de defensa previsto en la ley, pues quedaría firme la determinación de ilicitud o infracción establecida por la autoridad administrativa, con lo cual se provocaría la indefensión del particular en este aspecto y se contrariaría la voluntad del legislador al establecer el medio de impugnación correspondiente.

La jurisprudencia anteriormente transcrita hace referencia a que la declaratoria de infracción se debe encontrar firme y si contra de la misma procede el juicio de nulidad cuyo término para hacerlo valer lo prevé el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que a continuación se transcribe, la resolución no podría considerarse firme sino hasta que dicho termino hubiera transcurrido.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 13. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los plazos que a continuación se indican:

*I. De **cuarenta y cinco días** siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:*

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.

b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa.

(...)

Conforme a lo anterior, en contra de la resolución que declara la infracción administrativa por parte de la parte demandada por violación a la legislación aplicable a la propiedad industrial procede el juicio de nulidad, por lo que de no estar conforme alguna de las partes con la determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene oportunidad de que un órgano formalmente jurisdiccional la revise y pronuncie la resolución en definitiva, por lo que es improcedente que se considere que la resolución base de la acción se encuentra firme a partir de que es emitida o notificada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando aún no han transcurrido los

cuarenta y cinco días para impugnarla mediante el juicio de nulidad procedente o posteriormente mediante el juicio de amparo.

Solo hasta que haya transcurrido dicho termino y que las partes no hayan hecho valer medio de impugnación alguno, o bien una vez resueltos los medios de impugnación tendríamos una resolución firme y es a partir de ese momento en que la parte afectada se encuentra legitimada para ejercitar la acción civil de pago de daños y perjuicios y en consecuencia no puede ser otra la fecha a partir de la cual se cuente el plazo para ejercer la acción civil, pues sería absurdo que dicho plazo empezara a contar cuando todavía no se puede iniciar la acción.

La Suprema Corte es categórica en el sentido de que 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, por lo que el termino de dos años para que hacer valer la acción de daños y perjuicios, no inicia a partir de que se emitió el oficio que contiene la resolución base de la acción, sino una vez que no existe medio de impugnación alguno que la modifique.

Así mismo, se reitera que el criterio sostenido por nuestros Tribunales Federales, en relación a la firmeza de la resolución es que solo contra una resolución judicial procede algún recurso y éste no se interpone, tal resolución queda firme, causa estado y por ninguna otra posterior, puede ser modificada.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha sentado una jurisprudencia que por su importancia transcribo a continuación, y cuyo criterio es que las notificaciones en relación a actos y resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hacen personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los interesados y surtirán sus efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados, por lo tanto, el termino de 45 días que establece el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, corre a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.

*No. Registro: 39.209
Jurisprudencia*

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 46. Octubre 2004.

Tesis: V-J-SS-51

Página: 126

PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS EMITIDOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SURTE SUS EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZA.- El artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su penúltimo párrafo, dispone que las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados; consecuentemente, el plazo legal de 45 días a que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación para la presentación de la demanda, corre a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. (16)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/28/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-405

Juicio No. 10801/01-17-02-1/1080/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de agosto de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.

(Tesis aprobada en sesión de 20 de agosto de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004. p. 36

V-P-SS-438

Juicio No. 19999/01-17-02-6/1101/02-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de septiembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 en votos contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 40. Abril 2004. p.

17

V-P-SS-439

Juicio No. 8565/02-17-08-1/269/03-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.

(Tesis aprobada en sesión 20 de octubre de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 40. Abril 2004. p.

17

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 23 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

Conforme al criterio, anteriormente transcrito, la acción de pago de daños y perjuicios, podrá hacerse valer teniendo como base de la acción la resolución por la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara administrativamente la infracción cometida por la demandada, una vez que esta ha quedado firme.

4.3 ASPECTOS RELEVANTES PARA CONOCER SI EL DAÑO Y PERJUICIO INVOCADOS SON PRODUCTO DIRECTO DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DECLARADA

Cabe recordar que para que un hecho ilícito sea productor de responsabilidad civil, es preciso que se den las siguientes circunstancias o elementos de la responsabilidad:

- A. La comisión de un hecho;
- B. La producción de un daño, moral o material, en perjuicio de otra persona; y,
- C. Una relación de causa a efecto entre los dos elementos anteriores.

Por esos motivos, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios deberá ponderar si el daño y perjuicio invocados fueron producto directo de la infracción declarada por el Instituto y, en su caso, determinar y decretar el monto de la indemnización que en términos del artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial nunca podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de los productos o servicios que hayan sido violatorios de la ley, mas no podrá cuestionar si se cometió o no la citada infracción ya declarada en resolución firme por la autoridad administrativa.

Máxime que no todo hecho u omisión ilícito produce un daño, por lo que la circunstancia de que se haya declarado previamente la existencia de la infracción no necesariamente tiene que dar lugar a la condena de pago de los daños y perjuicios

demandados, pues por falta de la prueba del elemento daño la responsabilidad puede no integrarse, tal como se precisa en el siguiente criterio:

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XCII

Página: 1040

DAÑOS Y PERJUICIOS. *En los juicios de daños y perjuicios provenientes de actos extracontractuales, corresponde a la parte actora rendir las pruebas conducentes, para justificar la existencia y monto de esos daños y perjuicios. Por otra parte, en tales juicios, no pueden tener aplicación los artículos 2104 y siguientes del Código Civil del Distrito Federal, porque tales preceptos se refieren al incumplimiento de las obligaciones.*

Amparo civil directo 9454/43. Gómez Vázquez Francisco. 28 de abril de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. La publicación no menciona el nombre del ponente."

En efecto, para que la conducta de una persona origine responsabilidad a su cargo se requiere que exista una relación de causa a efecto entre la conducta realizada y el daño producido, pero no basta una relación cualquiera, sino que es preciso que el daño sea una consecuencia inmediata y directa del hecho, como lo establece el artículo 2110 del Código Civil Federal.

Aún más, la relación entre el hecho ilícito y los daños y perjuicios producidos debe ser de tal manera estrecha que no deba existir alguna otra causa a la que también pueda atribuirse el origen de los daños y perjuicios, como lo prescribe el indicado artículo 2110. Por tanto, debe existir una vinculación causal, inmediata y directa entre la conducta ilícita y la producción de los daños y perjuicios.

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 221 previene que 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, lo cual denota que esta acción de indemnización es un instrumento jurídico adicional o extensivo a la sanción impuesta por la infracción cometida.

Esto implica que la consecuencia de la transgresión administrativa no consiste únicamente en la sanción decretada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino que en términos del citado numeral esa consecuencia de la infracción puede hacerse extensiva e integrarse también con la condena del pago de los daños y perjuicios ocasionados por la propia falta administrativa.

Para confirmar esta postura es pertinente resaltar que la palabra "además", empleada en la redacción del indicado artículo 221, desde el punto de vista gramatical constituye un adverbio afirmativo de cantidad o extensivo, con el significado de adición, y es compatible con las expresiones de unión, conjuntamente, también, igualmente, e inclusión.

En ese contexto, al estar ligada estrechamente con la transgresión que origina la imposición de la sanción, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración de infracción administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De ahí que en caso de prosperar la acción de referencia, por demostrarse que el daño y el perjuicio invocados fueron producto directo de la infracción declarada por el Instituto, esa declaración administrativa, materialmente jurisdiccional, debe ser la causa eficiente y determinante para que el Juez decrete el monto de la indemnización correspondiente que conforme al artículo 221 bis de la ley de la materia, 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.

A ese respecto tienen elementos ilustrativos y confirmatorios las siguientes tesis:

Quinta Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXXIX
Página: 2739

***RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE ACTOS ILÍCITOS,
PRUEBA DEL MONTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO***

DE.-La acción sobre reparación de los daños causados por el demandado, por la responsabilidad civil en que incurrió en la comisión de un acto ilícito, debe probarse en el juicio y no puede aplazarse para la ejecución de la sentencia, la prueba de los elementos que fijen el monto de lo reclamado por el actor.

Amparo civil directo 255/46. Club Nacional de Remo, A.C. 11 de septiembre de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Vicente Santos Guajardo. Ponente: Hilario Medina.

Quinta Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LXXII

Página: 5877

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.- *Las pruebas para demostrar la existencia del daño, tienen diferencias tan radicales de las que deben exigirse para que quede comprobado el perjuicio, que no pueden ser apreciadas con el mismo criterio. Cuando se trata de probar un daño se está en presencia de hechos concretos que han tenido su realización en el pasado; se trata de comprobar cuánto ha disminuido un patrimonio por evento dañoso, y por lo mismo, la prueba exacta, matemática, de esa disminución, es posible. Cuando se quiere demostrar un perjuicio, no tenemos como base de nuestra demostración, como acontece en el daño, dos hechos concretos y consumados que van a compararse para establecer diferencias, a saber: a cuánto ascendía el patrimonio antes de sufrir el daño, y a cuánto quedó reducido después de que lo sufrió. Cuando se trata de perjuicios, nos encontramos frente a hechos futuros que dejaron de realizarse (la ganancia lícita no obtenida a consecuencia de actos u omisiones imputables a una persona). La experiencia y el buen sentido nos enseñan que en la mayoría de los casos, **no son susceptibles de demostrarse los perjuicios, con pruebas directas y rigurosas que produzcan la certeza absoluta de su existencia; y en el mayor número de los casos, hay que conformarse con la certeza relativa. Es cierto que no basta una apreciación abstracta sobre la existencia del perjuicio, que se necesita una prueba concreta sobre los hechos, que según todas las probabilidades, demuestran la realidad de la ganancia que ha dejado de obtenerse; pero si a pretexto de que el artículo 1466 del Código Civil del Distrito Federal, de 1884, ordena que el perjuicio debe ser consecuencia inmediata y directa del hecho dañoso, se exigiera la demostración absoluta, incontrovertible, de que no es posible que hubiera ocurrido algún otro evento fuera del dañoso, que hubiera impedido obtener la ganancia lícita que se reclama, casi nunca prosperaría una reclamación por el pago de perjuicios, y habría que acusar de inconsecuencia al legislador, que por una parte concedía el derecho de exigir el pago de esos perjuicios, y por otra hacía nugatorio ese derecho, subordinándolo a una demostración casi imposible. Las palabras ‘consecuencia inmediata y directa’ que usa el citado artículo, interpretadas correctamente, sólo significan que el legislador quiso excluir del resarcimiento que se produjeran, el concurso de nuevas causas ex nova***

causa como dicen los romanistas. La opinión generalmente admitida, sostiene que la nueva causa surge cuando entre el hecho dañoso o culposo y los daños y perjuicios que se reclaman, sobreviene una serie de actos o eventos que no son necesariamente originados por aquél y que fueron los que ocasionaron la disminución del patrimonio. Que el perjuicio debe ser una consecuencia inmediata y directa del evento dañoso, no quiere decir que el legislador pretendió que la prueba del perjuicio debiera ser siempre directa, rigurosamente matemática y que produjera una certeza absoluta. El perjuicio debe ser consecuencia del evento dañoso, es decir, una correcta inferencia debe poner de manifiesto la relación de antecedente a consecuente, y, además, esa consecuencia debe ser inmediata y directa y no indirecta y remota. Nada más exige el artículo 1466 del Código Civil, para que exista la obligación de resarcir el perjuicio. Sin duda, los sueños de ganancia deben apartarse del verdadero concepto de perjuicio; la simple posibilidad y aun una exigua probabilidad de obtener una ganancia, no es bastante para que nazca el perjuicio; pero tampoco debe caerse en el extremo opuesto, exigiendo, para que el perjuicio sea resarcible, que se demuestre de una manera directa y con exactitud absoluta, que sólo la intromisión del hecho dañoso, con exclusión de cualquier otro posible evento, pudo impedir que se obtuviera una ganancia lícita. Los comentaristas, al explicar las disposiciones del Código Civil alemán, sobre el particular, manifiestan que no se puede exigir la absoluta seguridad de obtener una ganancia, que basta la posibilidad objetiva de obtener la que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto.

Queja en amparo civil 78/41. Islas Germán. 20 de junio de 1942. Mayoría de tres votos. Ausente: Carlos L. Ángeles. Disidente: Teófilo Olea y Leyva. La publicación no menciona el nombre del ponente."

4.4 LA LEGISLACIÓN CONFORME A LA QUE EL JUEZ DEBE CONOCER Y RESOLVER LA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Cuando los involucrados no designen expresamente como árbitro al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, como permite el artículo 6o., fracción IX, de la Ley de la Propiedad Industrial, el artículo 221 de esta ley faculta a la parte afectada para que demande el pago de daños y perjuicios en los términos de la legislación común.

En ese contexto, si el artículo 221 de la ley mencionada faculta a la parte afectada para que demande el pago de daños y perjuicios en los términos de la legislación común,

debe entenderse que la demanda respectiva puede fundamentarse y decidirse válidamente conforme a las disposiciones pertenecientes al derecho civil.

Sobre ese punto, el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial confiere competencia a los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias mercantiles y civiles, así como de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, y cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común.

En respaldo de estas consideraciones tienen aplicación las siguientes tesis.

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, febrero de 1996

Tesis: 2a. XII/96

Página: 265

COMPETENCIA. RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A UN SINDICATO, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE UNA HUELGA, SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DE LO CIVIL. Si bien los conflictos derivados de la relación de trabajo deben resolverse por los tribunales especializados, por disposición del artículo 123 constitucional, las normas contenidas en la legislación laboral no prevén acciones como la de reclamación de daños y perjuicios a un sindicato de trabajadores, como consecuencia de la declaración de inexistencia de una huelga, pues dicha acción, que repercute en el patrimonio de las personas, se encuentra regulada por el Código Civil y su aplicación corresponde a los tribunales especializados en dicha materia; por tanto, el competente para conocer de un asunto en el que se ejercite una acción de esta naturaleza es un Juez de lo civil.

Competencia 181/93. Suscitada entre la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas y el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial de Matamoros, Tamaulipas. 31 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Quinta Época

Instancia: Sala Auxiliar

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

REPARACIÓN DEL DAÑO PROVENIENTE DE HECHO ILÍCITO, CARÁCTER CIVIL DE LA ACCIÓN DE. *Si en la demanda que inició el juicio se citaron como fundamentos de ella los artículos 1807 y 1812 del Código Civil del Estado de Coahuila, que respectivamente 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’ y ‘La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios’; la invocación de tales preceptos no significa otra cosa sino que el actor, hoy quejoso, eligió el procedimiento de exigir la reparación del daño proveniente de un hecho ilícito, independientemente de que dicho hecho ilícito fuera considerado como delito por alguna sentencia, y en esa virtud, es claro que este negocio tiene las características de civil. Se corrobora lo anterior con el hecho de que en el proceso instruido al tercer perjudicado, como autor de las lesiones causadas al quejoso, no se había dictado sentencia condenatoria ni de otra índole, y sabido es que teniendo la reparación del daño exigible al inculpado el carácter de pena pública, esta exigibilidad compete sólo al Ministerio Público, y quedará establecida en la sentencia condenatoria que al efecto pronuncie la autoridad que conozca del proceso respectivo.*

Amparo civil directo 5272/40. García Salvador C. 7 de octubre de 1953. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

4.5 PROCEDENCIA DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Para la procedencia del pago de daños y perjuicios que reclama la parte actora en su escrito inicial de demanda, en primer lugar se debe acreditar 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 la parte demandada.

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, 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, en consecuencia no se podría 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.

Lo anterior cobra sustento en la jurisprudencia que establece:

Novena Época
No. Registro: 181491
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Mayo de 2004
Materia(s): Civil
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.

Asimismo es aplicable la tesis que estatuye:

Novena Época

No. Registro: 184719

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVII, Marzo de 2003

Materia(s): Civil

Tesis: I.2o.C.22 C

Página: 1680

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."

Derivado de lo anterior, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización de daños y perjuicios es necesaria, por parte del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una previa declaración de la existencia una infracción, lo que implica un acto formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional; por ello, el Juez civil que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial, deberá ponderar si aquellos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada previamente 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 que es perito en la materia que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, se puede constatar que la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción entre tesis emitidas por Tribunales Colegiados analiza cuidadosamente la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias donde por una parte la autoridad administrativa, única competente para resolver si se comete o no una infracción en materia de comercio pudiere resolver en un sentido y un juez del fuero común o del fuero federal pudiera resolver en sentido diverso, tratándose del mismo hecho, pudiendo llegar al absurdo de que una autoridad judicial declara la procedencia en el pago de daños y perjuicios y diversa autoridad administrativa declare que no se cometió infracción alguna y por lo tanto se tuviere que pagar daños y perjuicios sin haberse cometido infracción administrativa.

4.6 LA SUBORDINACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL ANTE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

Este tema es de gran relevancia pues nos permite tratar lo relacionado con la distinción entre infracciones administrativas e ilícitos civiles con relación a marcas registradas.

La controversia que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la 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, radicó básicamente en determinar si la presentación de la demanda de pago de daños y perjuicios derivados de un acto ilícito lesivo de un registro de marca requiere primeramente la existencia de una resolución firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarando la actualización de alguna de las hipótesis de infracción administrativa que impliquen el daño a un derecho marcarío.

Aún y cuando existe ya un criterio jurisprudencial de nuestro máximo Tribunal que determina la necesidad de que exista una previa declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la procedencia del juicio ordinario civil para el pago de daños y perjuicios, es importante precisar que es esta autoridad

administrativa la única competente para resolver sobre la comisión de infracciones administrativas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, los jueces civiles carecen de la experiencia y conocimientos necesarios en materia de propiedad industrial, por lo que correspondería al Instituto mencionado decidir si se ha cometido un acto ilícito que afecte derechos de marca, para que ya entonces el interesado promueva el procedimiento judicial y en su oportunidad se condene al demandado al pago de la indemnización correspondiente.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que la propia Ley de la Propiedad Industrial en su exposición de motivos se precisa que tiene entre otros objetivos proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ella o que constituyan una competencia desleal. Para ello, dicha ley instrumenta diversos procedimientos con el objeto de proteger los derechos de propiedad industrial debidamente reconocidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estableciendo que es dicha autoridad a quien en forma exclusiva corresponde la aplicación administrativa de ese ordenamiento.

Es importante asentar que, en la especie, el único medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de un hecho ilícito derivado de una violación directa de los derechos de propiedad industrial por registro de marcas, contenidos en la ley de la materia, es la declaración firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en ese sentido. Ello es así, porque el alcance de la expresión ‘el que obrando ilícitamente’, contenida en el artículo 1910 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, puede ser acreditado únicamente mediante alguno de los dos supuestos siguientes:

1. Cuando los hechos que se tildan de ilícitos son contrarios a las leyes de orden público de naturaleza civil o de las buenas costumbres, es decir, cuando la ilicitud proviene exclusivamente de relaciones jurídicas de naturaleza sustancialmente civil, la parte reclamante de los referidos daños y perjuicios está en aptitud de acudir ante el Juez Civil a efecto de exponer los hechos que resultan violatorios de la ley de la materia y acreditarlos mediante los elementos de prueba que estime conducentes para obtener el pronunciamiento del juzgador mediante la aplicación directa de la ley civil que le es encomendado conocer, respecto de la ilicitud alegada, como de la consecuente procedencia o no de la condena por los daños y perjuicios correspondientes.

2. Cuando los hechos tildados de ilícitos, por su naturaleza esencialmente diversa de la civil, por sí mismos no resultan violatorios de la legislación civil, sino que por ser violatorios de otras disposiciones de orden público diversas a la civil, dan origen al derecho civil de indemnización por pago de daños y perjuicios, la parte reclamante de los referidos daños y perjuicios está en aptitud de acudir ante el Juez Civil, pero ya no a exponer los hechos que violentan una ley diversa a la civil, sino únicamente a efecto de acreditar que hubo una violación a la ley de orden público de materia diversa a la civil, lo que solamente se puede hacer mediante la resolución firme de la autoridad judicial o administrativa competente que declare la ilicitud del hecho respectivo conforme a la ley aplicable al caso, y reclamar entonces el pronunciamiento del juzgador civil, ya no respecto de la ilicitud alegada debidamente acreditada, sino únicamente respecto de la procedencia o no de la condena por los daños y perjuicios correspondientes.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que el juez civil carece de competencia para conocer en vía de reconvenición de la nulidad o caducidad del registro de marca supuestamente afectado, lo cual priva a la parte demandada del derecho de cuestionar la existencia y validez del derecho subjetivo supuestamente violado.

Así es, no hay que pasar por alto el principio de que las autoridades sólo pueden actuar dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales, y sólo pueden llevar a cabo las actuaciones que las leyes les autorizan hacer, por lo que si no existe una ley o disposición legal especial que faculte o dé competencia a las autoridades judiciales, no existe duda que al conocer de la demanda de daños y perjuicios están impedidas para decidir si el particular incurrió o no en la infracción administrativa que motivó la demanda.

Ese principio se encuentra recogido en las siguientes jurisprudencia y tesis.

Octava Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VIII, agosto de 1991
Tesis: 3a./J. 37/91

Página: 77

COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. *Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales.*

Quinta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV

Página: 250

AUTORIDADES. *Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.*

Amparo administrativo en revisión. Cárdenas Francisco V. 23 de julio de 1924. Mayoría de ocho votos, respecto del sobreseimiento y por unanimidad de once votos, por lo que hace al fondo del negocio. Disidentes: Manuel Padilla, Salvador Urbina y Jesús Guzmán Vaca. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Asimismo, debe precisarse que el artículo 212 bis, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que en caso que la resolución definitiva de un procedimiento de declaración administrativa declare la infracción administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decidirá sobre el destino de los bienes asegurados, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto sea notificado que se ha iniciado el proceso para la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios.

Artículo 212 BIS 2.- *En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:*

I.- *Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;*

(...)

De conformidad al precepto anteriormente citado, parece que se asume que el proceso judicial para el pago de daños y perjuicios emanados de un acto ilícito relacionado con derechos de propiedad industrial únicamente puede iniciarse una vez que la autoridad

administrativa ha resuelto en definitiva la solicitud de declaración administrativa de infracción.

Aunado anterior, el derecho al uso exclusivo de una marca tiene su origen en la legislación administrativa, ya que el derecho de exclusividad de una marca únicamente se obtiene hasta que, mediante el procedimiento administrativo respectivo, se registra la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual, mediante la emisión de un acto administrativo, constituye el referido derecho. En efecto, contrariamente al régimen de propiedad que rige en el derecho privado donde la inscripción del derecho de propiedad en el Registro Público de la Propiedad, por una parte, no siempre es obligatorio, y por otra tiene como finalidad la publicidad y la posibilidad jurídica de oponibilidad frente a terceros; en materia de propiedad industrial, el registro de la marca respectiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es constitutivo del derecho de exclusividad para su uso, de lo que se concluye que la naturaleza del derecho de exclusividad de una marca, por un lado, es diverso de la naturaleza de la propiedad civil, y por otro, es de naturaleza esencialmente administrativa. En consonancia con lo anterior, el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial establece, por un lado, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado, con lo que el mismo forma parte de la administración pública paraestatal en los términos que dispone el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y por otro, que son facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las relativas a tramitar y, en su caso, otorgar registros de marcas, así como la relativa a sustanciar los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación, e infracciones que contravengan los derechos de propiedad industrial, y formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes.

De lo que se advierte que ese Instituto es una autoridad administrativa y que además es la autoridad competente para conocer de la aplicación directa de la ley en materia de constitución, validez, eficacia, violación y extinción de los derechos de exclusividad sobre marcas. Ahora bien, dicha competencia comprende la realización de actos de dos naturalezas, a saber: actos materialmente jurisdiccionales, cuando se trate entre otras de las solicitudes de declaración administrativa de infracción administrativa; y actos formal

y materialmente administrativos, cuando se trate de la expedición entre otros de registros de marcas.

Sin embargo, cabe hacer énfasis en que la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en cuanto a exigir de manera expresa el fallo definitivo y firme del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declarando la comisión de la infracción administrativa como presupuesto para poder iniciar la acción civil para exigir el pago de daños y perjuicios.

Así es, el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial en ningún momento prevé la necesidad de contar con la resolución del Instituto antes de poder iniciar la acción de pago de daños y perjuicios.

***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.*

Conforme al precepto anteriormente citado, el derecho al ejercicio de la acción únicamente puede ser limitado por disposición expresa de la ley, por lo que si en el caso que ahora nos ocupa no hay fundamento legal que explícitamente obligue al titular de un derecho marcario lesionado a agotar la instancia administrativa, antes de proceder a reclamar la indemnización correspondiente, entonces el afectado no tiene ningún impedimento para iniciar el procedimiento judicial.

Sin embargo, si bien no existe ningún artículo en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que previamente al procedimiento judicial debe agotarse un procedimiento administrativo, o bien, que todo tipo de acciones derivadas de la violación a la referida legislación sea competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; lo cierto es que existe toda una Ley de la Propiedad Industrial que así lo dispone, así como un criterio jurisprudencial que así lo interpreta, porque no puede haber condena al pago de daños y perjuicios mientras no exista infracción administrativa que sancionar, facultad sancionadora que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del ámbito de la aplicación administrativa de la ley de que se trata; y los casos de excepción se encuentran delimitados en el artículo 227 de la misma a las controversias mercantiles y civiles, sin que la autoridad judicial tenga injerencia en la aplicación

administrativa de la ley, como en el caso en que se reclama violación a los derechos de propiedad industrial por el supuesto uso indebido que de una marca registrada propiedad de la actora, supuesto que está comprendido en alguna de las fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la autoridad judicial se halla impedida para efectuar la declaración de violación de esos derechos, lo cual corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el que una vez declarada la infracción administrativa, procede a imponer la sanción sin perjuicio de que se imponga además la indemnización que corresponda por daños y perjuicios en términos de la legislación común.

Esto significa que si existe pronunciamiento firme de la autoridad administrativa de que se ha cometido una infracción en el campo de la propiedad industrial, el Juez ya no tiene para qué analizar si el gobernado incurrió o no en la infracción, puesto que ya fue declarada su existencia por la autoridad especializada en esa materia.

En cambio, el Juez que conozca de la demanda respectiva sin la previa tramitación de ese procedimiento administrativo, está impedido para determinar la existencia o inexistencia de la violación a los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como presupuesto de la acción de indemnización por daños y perjuicios por infracción a los derechos de propiedad industrial, es necesaria la declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de que se cometió la aludida infracción, por ser la autoridad administrativa especializada que mejor conoce de esa materia, y que por disposición de ley es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente.

Derivado de los elementos jurídicos abordados hasta este momento, vinculados al tema de que se trata, permiten arribar a la conclusión de que es necesaria una previa declaración en el procedimiento administrativo respectivo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la existencia de infracciones para la procedencia en la vía jurisdiccional de la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de las infracciones administrativas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Que la acción civil deducida para reclamar daños y perjuicios por infracción a la Ley de la Propiedad Industrial es improcedente si no se acredita el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de que existió una violación a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que presupone como elemento esencial fundatorio de la acción la existencia y acreditamiento del hecho ilícito declarado en el procedimiento administrativo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA. Si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene competencia para emitir actos de naturaleza materialmente jurisdiccional y determinar la comisión de violación de derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, ello excluye la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional como el Juez Civil se pronuncie al respecto, en aplicación directa de la citada ley, ya que no debe invadir la competencia del referido Instituto, ni en aplicación de la propia ley dictar resoluciones contradictorias sobre la licitud o ilicitud de los hechos respecto de los que haya conocido esta autoridad administrativa.

TERCERA. Entre los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial, como su nombre lo indica, se encuentran los de proteger la propiedad industrial, prevenir los actos que atenten en su contra o que constituyan competencia desleal relacionada con esa normatividad, y establecer las infracciones, así como los procedimientos para imponer las sanciones y penas respecto a tales actos, por lo que las resoluciones administrativas tienen autonomía propia y son fuente de derechos y obligaciones al constituir declaraciones jurídicas unilaterales con la fuerza necesaria para ser obedecidas y ejecutadas, por medio de las cuales la administración pública puede crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas.

CUARTA. Para el ejercicio de la acción jurisdiccional de pago de daños y perjuicios por la violación a un derecho de propiedad industrial, el accionante deberá acreditar los siguientes elementos: a) Que la marca de los productos o servicios que produzca o presta el actor, se encuentren debidamente registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o que se encuentre en trámite el procedimiento para otorgar el

registro respectivo. b) Que en virtud de la elaboración o comercialización de productos o prestación de servicios por parte del demandado, se violen los derechos de uso exclusivo reconocidos al actor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. c) Que con motivo de lo anterior, se ocasione al actor una pérdida o menoscabo en su patrimonio o lo prive de cualquier ganancia lícita que pudiera haber obtenido.

QUINTA. La acción civil y la precuantificación de daños y perjuicios que establece la Ley de la Propiedad Industrial cumplen un doble propósito; le permite al titular de la marca la posibilidad de obtener alguna indemnización por el uso no autorizado de su marca registrada sin tener que acreditar los daños y perjuicios reales causados por el ilícito, al mismo tiempo que impone una sanción efectiva al responsable del ilícito, por lo que la acción civil ha mostrado ser una forma eficaz de defensa de los derechos de propiedad industrial y eso es un aspecto muy importante para valorar su conveniencia.

SEXTA. La Ley de la Propiedad Industrial, aún es omisa en precisar que es necesaria una previa declaración en el procedimiento administrativo respectivo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre la existencia de infracciones para la procedencia en la vía jurisdiccional de la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de esas transgresiones, por lo que todavía falta mucho en materia legislativa en cuanto a responsabilidad civil tratándose de temas de propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO Miguel, Delitos Especiales, 6ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001.

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, Regulación de las Invencciones y Marcas y Transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa, 3ª Edición, México, 1979.

CARRILLO TORAL, Pedro, El Derecho Intelectual en México, Ed. Plaza y Valdes, México, 2002.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, 3ª Edición, Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2003.

DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México, 1983.

EJECUTORIA DE LA 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. No. Registro: 18052, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIX, Mayo de 2004, Página: 366

ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ESPASA-CALPE, 8ª Edición, Editorial Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1979, Tomo XIV.

GONGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo VI, México.

JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Sista, México, 2003.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 1ª Edición, Ed. Porrúa, México, 2002.

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985.

NUÑEZ RAMIREZ, Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Ed. Porrúa, México, 2001.

RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2ª. Ed. México, 1992.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, Editorial. Libros de México, 1960.

SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DECRETO DE PROMULGACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (Capítulo XVII Propiedad Intelectual).