



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
MAESTRÍA EN DERECHO  
FACULTAD DE DERECHO  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

## **MARCAS Y RESERVAS DE DERECHOS**

TESIS  
QUE PARA OPTAR EL GRADO DE:  
MAESTRO EN DERECHO

PRESENTA:  
**LIC. CÉSAR ARANDA BONILLA**

TUTOR:  
DR. ALFREDO ALEJANDRO REYES KRAFFT  
FACULTAD DE DERECHO  
MAESTRÍA EN DERECHO

MÉXICO, D.F., NOVIEMBRE DE 2012



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.

---

## INDICE

---

<b>ABREVIATURAS UTILIZADAS</b> - - - - -	7
------------------------------------------	---

### **INTRODUCCIÓN**

I. Motivación e hipótesis. - - - - -	9
II. Antecedentes legislativos en materia de propiedad intelectual en México. - - - - -	9
III. La importancia de la propiedad intelectual. - - - - -	15

### **CAPÍTULO I GENERALIDADES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL**

1.1. Concepto de propiedad intelectual. - - - - -	17
1.2. División de la propiedad intelectual. - - - - -	17
1.2.1. La propiedad industrial. - - - - -	17
1.2.2. Los derechos de Autor. - - - - -	18
1.3. Los derechos de propiedad intelectual como bienes inmateriales. - - - - -	20
1.4. Ordenamientos jurídicos que regulan la propiedad industrial en México. - - - - -	20
1.5. Ordenamientos jurídicos que regulan los derechos de autor en México. - - - - -	21
1.6. Objeto de la Ley de la Propiedad Industrial. - - - - -	21
1.7. Objeto de la Ley Federal del Derecho de Autor. - - - - -	23
1.8. Las autoridades mexicanas encargadas de la aplicación de los ordenamientos que regulan la propiedad intelectual. - - - - -	24

1.8.1.	El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. - -	24
1.8.2.	El Instituto Nacional del Derecho de Autor. - - - - -	25
1.8.3.	Los tribunales de la Federación y los tribunales del orden común en materia civil. - - - - -	26
1.8.4.	La Procuraduría General de la República y los tribunales de la Federación en materia penal. - - - -	28

**CAPÍTULO II  
MARCAS**

2.1.	Concepto. - - - - -	30
2.2.	Signos que pueden constituir una marca. - - - - -	32
2.3.	Las marcas no registrables. - - - - -	39
2.4.	Trámite de registro. - - - - -	56
2.5.	El título de registro. - - - - -	69
2.6.	Derechos y obligaciones derivados de una marca registrada. - -	69
2.6.1.	Uso exclusivo. - - - - -	69
2.6.2.	Licencias de uso de marcas. - - - - -	78
2.6.3.	Franquicias. - - - - -	86
2.6.4.	Persecución a infractores y delincuentes. - - - - -	94
2.7.	Vigencia y renovación. - - - - -	111

**CAPÍTULO III  
PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A LAS MARCAS**

3.1.	Administrativos. - - - - -	114
3.1.1.	Nulidad. - - - - -	114
3.1.2.	Caducidad. - - - - -	131

3.1.3.	Cancelación. - - - - -	138
3.1.4.	Infracción. - - - - -	140
3.2.	Mercantiles. - - - - -	147
3.2.1.	Daños y perjuicios. - - - - -	147
3.2.2.	Análisis de los artículos 221, 221 Bis y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial. - - - - -	150
3.2.3.	Fórmula para cuantificar la indemnización. - - - - -	151
3.2.4.	Reclamación específica o genérica. - - - - -	155
3.2.5.	Requisitos de la demanda. - - - - -	168
3.2.6.	Vía para tramitar la demanda. - - - - -	169
3.2.7.	Los requisitos de procedibilidad de la demanda. - - - - -	172
3.2.8.	Las pruebas más importantes dentro del juicio. - - - - -	181
3.2.9.	Medidas precautorias. - - - - -	184
3.3.	Penales. - - - - -	186

**CAPÍTULO IV  
RESERVAS DE DERECHOS**

4.1.	Concepto. - - - - -	190
4.2.	Lo que no es materia de reservas de derechos. - - - - -	192
4.3.	Géneros: - - - - -	194
4.3.1.	Publicaciones periódicas. - - - - -	195
4.3.2.	Difusiones periódicas. - - - - -	198
4.3.3.	Personajes. - - - - -	198
4.3.4.	Artistas individuales o en grupo. - - - - -	198

4.3.5.	Promociones publicitarias. - - - - -	199
4.4.	Trámite de registro. - - - - -	199
4.5.	Certificado de registro. - - - - -	203
4.6.	Derechos y obligaciones derivados de una reserva de derechos. - - - - -	209
4.6.1.	Uso y explotación exclusiva. - - - - -	209
4.6.2.	Licencias de uso. - - - - -	211
4.6.3.	Persecución a infractores y delincuentes. - - - - -	212
4.6.4.	Transmisión. - - - - -	213
4.6.5.	Uso tal y como fueron otorgados. - - - - -	213
4.6.6.	Otros avisos al INDAUTOR. - - - - -	214
4.7.	Vigencia y renovación. - - - - -	214
4.8.	Anotaciones marginales. - - - - -	216

**CAPÍTULO V  
PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A LAS RESERVAS DE  
DERECHOS**

5.1.	Administrativos. - - - - -	218
5.1.1.	Nulidad. - - - - -	218
5.1.2.	Caducidad. - - - - -	221
5.1.3.	Cancelación. - - - - -	221
5.1.4.	Avenencia. - - - - -	223
5.1.5.	Arbitraje. - - - - -	226
5.1.6.	Infracción. - - - - -	230

5.2. Civiles. - - - - - 236

5.3. Penales. - - - - - 249

**CAPÍTULO VI**  
**ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS MARCAS Y LAS**  
**RESERVAS DE DERECHOS**

6.1. Conceptualmente. - - - - - 252

6.2. Por su función. - - - - - 254

6.3. Por su vigencia y renovación. - - - - - 258

6.4. Licencias. - - - - - 259

6.5. Por los procedimientos que las involucran y la autoridades  
ante las que se tramitan. - - - - - 260

6.5.1. Administrativos. - - - - - 260

6.5.2. Mercantiles y civiles. - - - - - 263

6.4.3. Penales. - - - - - 265

6.6. Ventajas. - - - - - 266

**CONCLUSIONES** - - - - - 267

**FUENTES DE CONSULTA** - - - - - 270

---

## **ABREVIATURAS UTILIZADAS**

---

art.	Artículo
arts.	Artículos
CCF	Código Civil Federal
C. de C.	Código de Comercio
CFPC	Código Federal de Procedimientos Civiles
CFPP	Código Federal de Procedimientos Penales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPF	Código Penal Federal
D.O.F.	Diario Oficial de la Federación
fracc.	Fracción
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
INDAUTOR	Instituto Nacional del Derecho de Autor
LFDA	Ley Federal del Derecho de Autor
LOPJF	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
LPI	Ley de la Propiedad Industrial
PGD	Principio General del Derecho
PGR	Procuraduría General de la República
RLFDA	Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
RLPI	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
TFJFA	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa



---

## **INTRODUCCIÓN**

---

## **I. Motivación e hipótesis.**

El presente trabajo tiene como propósito analizar el marco legal de dos de las principales figuras en materia de propiedad intelectual, la cual tiene dos vertientes: la propiedad industrial y los derechos de autor. Las marcas pertenecen a la propiedad industrial y las reservas de derechos a los derechos de autor.

El análisis de ambas figuras comprenderá su concepto y contenido, trámite de registro, los derechos que generan, su vigencia y renovación, los procedimientos administrativos, mercantiles o civiles y penales que involucran a dichas figuras, así como las semejanzas y diferencias que existen entre ellas.

El análisis y explicación del marco legal de las marcas y las reservas de derechos, se justifica por las razones siguientes:

- a) Por el valor y la importancia de la Propiedad Intelectual en nuestro país, así como en países más avanzados; genera empleos y es motor de la economía contemporánea, dado que constituyen algunos de los activos más importantes de las empresas, por ejemplo, las licencias y franquicias que se derivan de las marcas, y
- c) Porque nuestra intención es generar un poco más de conocimiento en torno a las marcas y a las reservas de derechos, toda vez que en nuestro país la literatura jurídica que existe sobre Propiedad Intelectual aun es escasa.

Partimos de la hipótesis de que existen algunos puntos de coincidencia entre las marcas y las reservas de derechos, pero que existen razones suficientes para que existan de modo interrelacionado, pero independiente, y que deben mejorarse los mecanismos para su debida protección.

## **II. Antecedentes legislativos en materia de propiedad intelectual en México.**

En México, según nos comenta David Rangel Medina, se considera que la primera ley sobre propiedad intelectual fue la Real Orden de 20 de octubre de **1764**, dictada por Carlos III, la cual tomó en cuenta los

derechos intelectuales sobre obras literarias, los cuales no se extinguían con la muerte de los autores.<sup>1</sup>

Sin embargo, no fue sino hasta el 10 de junio de **1813** cuando expresamente se reconoció el derecho que tienen todos los autores sobre sus escritos, cuando las Cortes Generales y Extraordinarias Españolas decretaron las Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras, de acuerdo con las cuales los autores tenían el derecho exclusivo de imprimir sus obras durante toda su vida y durante 10 años a sus herederos, contados desde el fallecimiento del autor; transcurridos dichos plazos, las obras entraban al dominio público.<sup>2</sup>

Rangel Medina nos informa que Las Cortes Españolas expidieron un decreto en materia de patentes de invención, el 2 de octubre de **1820**, para asegurar el derecho de propiedad a los inventores, perfeccionadores o inductores de algún ramo de la industria. El título de propiedad del inventor no se llamaba *patente* sino *certificado de invención*.<sup>3</sup>

Asimismo, Rangel Medina comenta que, tras la consumación de nuestra independencia, fue expedida la Ley de 7 de mayo de **1832**, sobre el privilegio a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, la cual otorgaba un plazo de protección de diez años.<sup>4</sup>

El 3 de diciembre de **1846** se expidió un decreto sobre Propiedad Literaria que exigía que en las publicaciones y otra clase de obras se fijaran los derechos que cada autor, editor, traductor o artista adquirieran por tan apreciables ocupaciones. Aumentó el derecho de los herederos a 30 años, igualdad de mexicanos y extranjeros para el goce de estos derechos, y estableció penalidades a los falsificadores.<sup>5</sup>

El Código Civil de **1870** para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, adoptando el sistema seguido en el código portugués, reguló, bajo el título "Del Trabajo" a las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas, y contaba con reglas para declarar la falsificación. Básicamente esto mismo quedó plasmado en el Código Civil de **1884**.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Rangel Medina, David, *Derecho intelectual*, 1ª ed., México, McGraw-Hill, 1998, p. 5.

<sup>2</sup> *Idem*.

<sup>3</sup> *Ibidem*, pp. 3 y 4.

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

<sup>5</sup> *Idem*.

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

De acuerdo con el mismo autor, el 28 de noviembre de **1889** se expidió la Ley de Marcas de Fábrica, conforme a la cual era indefinida la duración del derecho de propiedad de las marcas.<sup>7</sup>

De igual forma nos indica que, un año después, el 7 de junio de **1890**, fue expedida la Ley sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, la cual otorgaba un plazo de protección de veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más.<sup>8</sup>

Siguiendo a Rangel Medina, tenemos noticia de que el siguiente avance legislativo se dio el 25 de agosto de **1903**, al expedirse conjuntamente la Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. En términos de la primera de ellas, se continuaron dando los mismos plazos de protección a las patentes y, de acuerdo a la segunda, se estableció que el plazo de protección para el registro de las marcas también sería de veinte años.<sup>9</sup>

Tras nuestra etapa revolucionaria, el 26 de junio de **1928**, se expidieron a la par, nuevamente, tanto la Ley de Patentes de Invención, como la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales.<sup>10</sup>

La particularidad del primero de tales ordenamientos jurídicos fue que, no obstante que se mantuvo el plazo de protección por veinte años para las patentes de invención, se eliminó su prorrogabilidad, y se estableció un plazo de diez años para las patentes de modelos y dibujos industriales.

Por lo que respecta a la legislación marcaria, cabe decir que se mantuvo el mismo plazo de protección de veinte años.

Continuando con Rangel Medina, apreciamos que, para no variar el ritmo legislativo, sólo unos meses después, para ser exactos el 11 de diciembre de **1928**, se expidieron tanto el Reglamento de la Ley de Patentes de Invención y el Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales.

El Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, de 31 de agosto de 1928, consideró que no podía identificarse la propiedad

---

<sup>7</sup> *Ibidem.*, p 4.

<sup>8</sup> *Idem.*

<sup>9</sup> *Idem.*

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 6.

intelectual con la propiedad común porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para que entre bajo la protección del derecho, y por ello le denominó *derecho de autor* al privilegio para su explotación.<sup>11</sup>

Hasta el 31 de diciembre de **1942** se promulgó el primer ordenamiento especializado que conjuntó a la propiedad industrial: la Ley de la Propiedad Industrial. Bajo el imperio de esta ley se regularon las patentes de invención y de mejoras, las patentes de modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen, así como la represión de la competencia desleal (art. 1º).

El plazo de protección concedido a las patentes de invención y de mejoras fue de quince años como máximo, improrrogables (arts. 40 y 41); para las marcas se otorgó el plazo de diez años, renovable indefinidamente (arts. 132 y 168); y para los avisos y nombres comerciales también fue de diez años (arts. 210 y 222), de los cuales únicamente era renovable el plazo de los nombres comerciales de manera indefinida, condicionados a que tuviesen vida mercantil los establecimientos que los utilizaran (art. 225). Es de resaltar que en este cuerpo normativo las marcas, en comparación con las demás creaciones, fueron las que mayor regulación tuvieron.

Cabe mencionar que, dentro del paquete legislativo, ese mismo 31 de diciembre también fue promulgado el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El 14 de enero de **1948**, nos informa Rangel Medina que los derechos de autor se emanciparon del Código Civil al promulgarse la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor; y que el 29 de diciembre de **1956** apareció la segunda Ley Federal Sobre el Derecho de Autor, reformada mediante decretos promulgados el 21 de diciembre de **1963**, 30 de diciembre de **1981**, 17 de julio de **1991** y 22 de diciembre de **1993**.<sup>12</sup>

Posteriormente apareció la Ley de Invenciones y Marcas, promulgada el 10 de febrero de **1976**, y reformada mediante decreto promulgado el 16 de enero de **1987**. Esta ley reguló esencialmente los mismos elementos, es decir, el otorgamiento de las patentes de invención; pero tratándose de los modelos y dibujos industriales, cambió las patentes por el registro; continuó con el registro de las marcas y avisos comerciales, la publicación de los nombres comerciales, las

---

<sup>11</sup> *Idem*, citando a Farrell Cubillas, Arsenio, en *El sistema mexicano del derecho de autor*.

<sup>12</sup> *Ibidem*, pp. 6 y 7.

declaraciones de protección de las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal (art. 1º); y agregó, como elemento nuevo, el registro de los certificados de invención para los inventos no patentables.

El plazo de protección que se concedió a las patentes de invención fue de catorce años improrrogables (art. 40), así como para los certificados de invención (art. 67); para los dibujos y modelos industriales fue de siete años (art. 81); para las marcas y nombres comerciales se otorgó el plazo de cinco años, renovable indefinidamente (arts. 112, 139 y 184); y se mantuvo el plazo de diez años improrrogables para los avisos comerciales (art. 174). También es de mencionarse que, al igual que su predecesor, este ordenamiento jurídico le dedicó especial atención a las marcas.

La Ley de Invenciones y Marcas estuvo secundada por los Reglamentos promulgados el 20 de febrero de **1981** y 24 de agosto de **1988**, respectivamente.

Más tarde aparecería la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de **1991**, cuyo objeto primordial de protección también fue la regulación de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, olvidándose por completo de los certificados de invención, pero incorporando a los secretos industriales (art. 2º, fracc. V).

El plazo de protección para las patentes se amplió a veinte años improrrogables, salvo tratándose de productos farmacoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de tales productos, en cuyos casos se podía extender a tres años más (art. 23); los modelos de utilidad quedaron protegidos por un período de diez años improrrogables (art. 29) y los diseños industriales por quince años improrrogables (art. 36), las marcas, avisos y nombres comerciales fueron protegidos por diez años prorrogables por períodos de la misma duración (arts. 95, 103 y 110).

Mediante decreto publicado el 2 de agosto de **1994**, se modificó tanto el título de la ley anterior, como infinidad de sus disposiciones, retomando su añejo nombre: Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo sólo referida como la LPI). Esta nueva legislación también fue materia de reformas a través de los decretos promulgados el 26 de diciembre de **1997**, 17 de mayo de **1999**, 26 de enero de **2004**, 16 de

junio de **2005**, 25 de enero de **2006**, 6 de mayo de **2009**, 6 de enero 18 y 28 de junio de **2010**.

El objeto medular de protección de la nueva LPI fue una reiteración de la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial (art. 2º, fracc. V). Es conveniente hacer notar que uno de los grandes avances significativos que esta ley le dotó a la propiedad industrial, fue darle vida jurídica al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la autoridad administrativa especialista en la materia, creado como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio (arts. 1º, 3º, fracc. IV, y 6º).

Cabe señalar que los plazos de protección quedaron intocados, esto es, veinte años improrrogables para las patentes, pero se eliminó la excepción de prórroga que gozaban los productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de tales productos (art. 23); diez años improrrogables para los modelos de utilidad (art. 29), quince años improrrogables para los diseños industriales (art. 36), diez años prorrogables por períodos de la misma duración para las marcas, avisos y nombres comerciales (arts. 95, 103 y 110).

El 24 de diciembre de **1996** se promulgó la actual Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), reformada mediante decretos publicados el 19 de mayo de **1997** y 23 de julio de **2003**. De acuerdo con este ordenamiento jurídico, su objeto es la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, y la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual (art. 1º), tales como las reservas de derechos al uso exclusivo (art. 173).

Desde nuestro punto de vista, uno de los preceptos más importantes de la Ley Federal del Derecho de autor lo encontramos en el artículo 5º, conforme al cual, la protección a las obras se concede desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión; de ahí que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

### **III. La importancia de la propiedad intelectual.**

La Propiedad Intelectual sirve para proteger e incentivar la creatividad del intelecto humano respecto de obras literarias o artísticas que son generadoras de belleza, conocimiento y cultura, así como de obras de carácter industrial o comercial que ofrecen avances tecnológicos y científicos, permiten el intercambio de mercancías y la prestación de servicios.

En un plano secundario, la Propiedad Intelectual también sirve para generar empleos y es motor de la economía contemporánea, dado que constituye uno de los activos más importantes de las empresas. Para ilustrar este punto basta con citar a empresas como Porrúa, Televisa, Telmex, Bimbo, McDonald's, Sony BMG, Coca-Cola, Microsoft, Apple, Nike, Levi Strauss, GMC, Schering-Plough, UPS, etc.

Una marca puede ser económicamente tan valiosa como una empresa. De hecho, hay marcas que están valuadas en miles de millones de dólares. Considero que las reservas de derechos al uso exclusivo no deben estar muy lejos de esta apreciación.

Sin duda alguna nos atrevemos a afirmar que el avance de nuestra civilización no hubiese sido igual sin la existencia de la Propiedad Intelectual.



---

**CAPÍTULO I**  
**GENERALIDADES SOBRE**  
**PROPIEDAD INTELECTUAL**

---

## **1.1. Concepto de propiedad intelectual.**

La Propiedad Intelectual, en términos muy generales, es el conjunto de derechos y privilegios de los que disfrutan los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, sus causahabientes, los editores, productores y organismos de radiodifusión, respecto de sus obras literarias o artísticas, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, ideogramas o emisiones, respectivamente; así como los que disfrutan los titulares o licenciarios autorizados de creaciones industriales o comerciales.

La Propiedad Intelectual se integra por los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

David Rangel Medina nos explica que, en la medida que 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 estricto sentido o derecho de autor. En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de propiedad industrial.<sup>13</sup>

## **1.2. División de la propiedad intelectual.**

### **1.2.1. La propiedad industrial.**

La propiedad industrial, como perfectamente nos ilustra Rangel Medina, consiste en "el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios", y comprende cuatro grupos de instituciones:<sup>14</sup>

- a) Las creaciones industriales: las patentes de invención y los certificados de invención, los modelos de utilidad, los modelos industriales, los dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales;

---

<sup>13</sup> Rangel Medina, David, *op. cit.*, nota 1, p. 1.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 2.

- b) Los signos distintivos: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los avisos comerciales;
- c) La represión de la competencia desleal: que se traduce en la represión de aquellos actos o prácticas contrarios a las prácticas honradas en el ejercicio del comercio o los negocios, principalmente los actos que puedan causar confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios; los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales (industriales), y los actos que causan una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa, y <sup>15</sup>
- d) Los conocimientos técnicos o know-how y la transferencia de tecnología.

Forman parte de la Propiedad Industrial las creaciones industriales o comerciales, tales como las patentes de invención, los modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, las denominaciones de origen, marcas, los nombres y avisos comerciales.<sup>16</sup>

### **1.2.2. Los derechos de Autor.**

De acuerdo con el artículo 11 de la LFDA, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 del mismo ordenamiento jurídico, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce

---

<sup>15</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Introducción a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y marcas*, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998, pp. 2 y 3, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo\\_indip\\_rt\\_98/wipo\\_indip\\_rt\\_98\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3.pdf)

<sup>16</sup> Véase el artículo 2º, fracción V, de la *Ley de la Propiedad Industrial*.

de las prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal (derecho moral) y patrimonial (derecho patrimonial).

Para el Humberto Javier Herrera Meza, "El derecho de autor es el conjunto de prerrogativas morales y pecuniarias que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo de haberla creado."<sup>17</sup>

José Luis Caballero Leal nos dice que el derecho de autor puede definirse como el poder jurídico que corresponde al creador intelectual para poder ejercer derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de sus obras, independientemente del género a que éstas pertenezcan.<sup>18</sup>

Rangel Medina aclara que el derecho moral y el patrimonial o pecuniario no son dos derechos, sino de dos aspectos o fases del mismo derecho. El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo; por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada. El derecho pecuniario, económico o patrimonial implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, de reproducción, de traducción y adaptación, de ejecución y transmisión.<sup>19</sup>

Siguiendo a Rangel Medina, encontramos que "Bajo el nombre de derecho de autor se designa al conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación".<sup>20</sup>

Existe una categoría de prerrogativas, denominadas como *derechos conexos*, que son todos aquellos atribuidos a ciertas personas,

---

<sup>17</sup> Herrera Meza, Humberto Javier, *Iniciación al derecho de autor*, 1ª ed., México: Limusa, 1992, p. 18.

<sup>18</sup> Caballero Leal, José Luis, *Derecho de autor para autores*, 1ª ed. 1ª reimpresión, México, 2005, Librería, Cerlac y Fondo de Cultura Económica, p. 1.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 1 y 2.

<sup>20</sup> *ibidem*. p. 111

físicas o morales, que no son titulares originales ni derivados de una obra, por ejemplo: los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores o productores y organismos de radiodifusión.

Pero también existen "otros derechos" a los que hace referencia la parte final del artículo 1º de la LFDA, como por ejemplo las reservas de derechos al uso exclusivo (art. 173).

Pertenecen al ámbito de los derechos de autor las creaciones literarias, musicales, dramáticas, de danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas, de caricaturas e historietas, arquitectónicas, cinematográficas, fotográficas, de diseño gráfico o textil, los programas de radio y televisión, programas de cómputo, las compilaciones, bases de datos y reservas de derechos.<sup>21</sup>

### **1.3. Los derechos de propiedad intelectual como bienes inmateriales.**

De acuerdo con Adolfo Loredó Hill, el ilustre jurista y procesalista italiano Francesco Carnelutti consideró que al lado de la propiedad ordinaria existe un nuevo tipo de propiedad que denomina inmaterial, de la cual todavía no se conoce ni su objeto ni su contenido, pero sostuvo que la propiedad inmaterial no es otra cosa que el derecho sobre las obras de la inteligencia.<sup>22</sup>

Carlos Viñamata Paschkes explica que esta teoría está apoyada en el argumento consistente en que el objeto del derecho de autor es una creación intelectual y, por lo mismo, un bien inmaterial.<sup>23</sup>

Según lo anterior, las creaciones del intelecto humano deben ser consideradas como bienes inmateriales.

### **1.4. Ordenamientos jurídicos que regulan la propiedad industrial en México.**

La propiedad industrial está regulada en nuestro país principalmente por la LPI y su Reglamento, así como por diversos convenios internacionales de los que México forma parte, por ejemplo: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en su Capítulo

---

<sup>21</sup> Véanse los artículos 13 y 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

<sup>22</sup> Loredó Hill, Adolfo, *Nuevo derecho autoral mexicano*, 1ª ed., México, 2000, Fondo de Cultura Económica, p. 64.

<sup>23</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, 1ª ed., México, Trillas, 1998, p. 11.

XVII), el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Reglamento.

### **1.5. Ordenamientos jurídicos que regulan los derechos de autor en México.**

Los derechos de autor, en nuestro país, están regulados por la LFDA y su Reglamento, por el Código Penal Federal (CPF), en su Título Vigésimo Sexto "De los Delitos en Materia de Derechos de Autor", así como Tratados Internacionales y Convenios de los que México forma parte, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en su Capítulo XVII), el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, la Convención Universal sobre Derechos de Autor, por señalar algunos.

### **1.6. Objeto de la Ley de la Propiedad Industrial.**

El objeto de la vigente LPI se encuentra plasmado en su artículo 2º, el cual dispone lo siguiente:

#### Ley de la Propiedad Industrial

"Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y
- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan la competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.”

Del análisis del texto anterior, consideramos que resulta factible desmembrar el objeto de la LPI en tres grandes grupos:

- a) El que sirve de base a la creatividad industrial y transferencia de tecnología, o sea, aquello que implica la construcción y mejoramiento de las condiciones legislativas necesarias para el desarrollo de la propiedad industrial en nuestro país, en donde están incluidos los supuestos contenidos en las fracciones de la I a la IV;
- b) La de protección a la creatividad industrial, que comprende a la fracción V, es decir, la regulación y otorgamiento de las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; la publicación de los nombres comerciales, las declaratorias de protección de las denominaciones de origen y la regulación de los secretos industriales, los cuales constituyen la esencia misma de la LPI, y
- c) Los garantizadores de la protección a la creatividad industrial, esto es, la represión de la competencia desleal, y que están incluidos en la fracción VI.

## **1.7. Objeto de la Ley Federal del Derecho de Autor.**

El objeto de la LFDA lo encontramos en el su artículo 1º, que a letra establece:

### Ley Federal del Derecho de Autor

“Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.”

Como claramente se aprecia, del estudio del precepto en cita, el objeto de la LFDA se puede dividir en cinco grupos:

- a) La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación;
- b) La protección de los derechos de los autores, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones;
- c) La protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones;
- d) La protección de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación a sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, y
- e) La protección de los otros derechos de propiedad intelectual



## **1.8. Las autoridades mexicanas encargadas de la aplicación de los ordenamientos que regulan la propiedad intelectual.**

### **1.8.1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.**

El IMPI es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene entre otras facultades:<sup>24</sup>

- a) Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga la LPI y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;
- b) Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone la LPI y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;
- c) 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;
- d) Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

---

<sup>24</sup> Véase el artículo 6º de la LPI.

e) Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la LPI, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

f) 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 la LPI, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio (C. de C.), y

g) Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere la LPI.

### **1.8.2. El Instituto Nacional del Derecho de Autor.**

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (LFDA, art. 208).

Dentro de las funciones relevantes del INDAUTOR encontramos la protección y fomento del derecho de autor; la promoción de la creación de obras literarias y artísticas, y el llevar el Registro Público del Derecho de Autor (LFDA, art. 209).

El INDAUTOR está facultado, entre otras cosas, para:<sup>25</sup>

- a) Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas;
- b) Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;

---

<sup>25</sup> Véase el artículo 210 de la LFDA.

- c) Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos; e
- d) Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes.

### **1.8.3. Los tribunales de la Federación y los tribunales del orden común en materia civil.**

Los tribunales de la Federación son competentes para conocer de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI. Sin embargo, 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 (LPI, art. 227).

Como se ve, existe competencia concurrente entre los tribunales federales y locales para conocer de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI.

Los tribunales de la Federación también son competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la LFDA, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal. Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la LFDA y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPCP) ante tribunales federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común (LFDA, art. 213).

Solamente los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los juicios en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, y en dichos juicios será parte el INDAUTOR (LFDA, art. 214).

Tratándose de derechos de autor, también existe competencia concurrente, salvo que se trate de la impugnación de una constancia, anotación o inscripción en el registro, ya que en esos casos únicamente los tribunales federales son los competentes.

Esta competencia concurrente también se funda en el artículo 104, fracción I-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual transcribo a continuación:

Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

I-A. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozco del asunto en primer grado;”

Otros fundamentos de dicha competencia los encontramos en los artículos 1º, fracción V, 48 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), mismos que a la letra disponen:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

“Artículo 1º.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:

I. a IV.- ...;

V.- Los Juzgados de Distrito;

VI. a VIII.-...”

“Artículo 48.- Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo.”

“Artículo 53.- Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I.- De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando

dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal;

II. a VII.- ...”

#### **1.8.4. La Procuraduría General de la República y los tribunales de la Federación en materia penal.**

Únicamente los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos en materia de propiedad industrial (LPI, art. 227).

Solamente los tribunales de la Federación son competentes para conocer de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en el Título Vigésimo Sexto del CPF (LFDA, art. 215).

La Procuraduría General de la República (PGR) es competente para investigar los delitos en materia de propiedad industrial y derecho de autor, en razón de que son del orden federal, tal y como se desprende de la interpretación armonizada de los artículos 1º y 227 de la LPI; 2º y 215 de la LFDA; 1º, 424 a 429 del Código Penal Federal y 4, fracción I, de su Ley Orgánica.

---

**CAPÍTULO II**  
**MARCAS**

---

## 2.1. Concepto.

El concepto legal de la marca lo encontramos en el numeral 88 de la LPI, el cual a la letra establece:

### Ley de la Propiedad Industrial

“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.”

Para mejor comprensión del concepto legal proporcionado por la LPI, resulta muy conveniente trasladarnos al terreno de la doctrina, en donde ubicamos que Rangel Medina nos explica que la marca es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.<sup>26</sup>

Genaro Góngora Pimentel dice que las marcas son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.<sup>27</sup>

Para Gabino Eduardo Castrejón García, la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.<sup>28</sup>

Como claramente se desprende de los conceptos antes invocados, una marca es, en esencia, un signo individualizador que permite, a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, la distinción de sus productos, servicios o establecimientos mercantiles, frente a los de la competencia.

---

<sup>26</sup> *Íbidem*, p. 62.

<sup>27</sup> Góngora Pimentel, Genaro, Colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Porrúa, México, 1997, Tomo I-O, p. 2464.

<sup>28</sup> Castrejón García, Gabino Eduardo, *Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial*, 1ª ed., Cárdenas, México, 2001, p. 441.

En adición a lo anterior, consideramos muy ilustrativo hacer referencia al concepto de marca que nos proporciona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuyo artículo 1708, párrafo primero, dispone:

#### Tratado de Libre Comercio de América del Norte

##### “Artículo 1708. Marcas

1. Para efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o los de su empaque.”

Para dar por terminado este apartado, consideramos oportuno invocar la tesis aislada siguiente:

Registro No. 170489

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008

Página: 2793

Tesis: I.4o.A.609 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

#### MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto



dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

## **2.2. Signos que pueden constituir una marca.**

Como vimos en el apartado anterior, en términos del artículo 88 de la LPI, una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Del concepto de marca naturalmente surgen tres preguntas ineludibles:

- a) ¿Específicamente qué es lo que puede constituir una marca?;
- b) ¿Cualquier persona puede utilizar una marca?, y
- c) ¿Qué se necesita para poder utilizar una marca?

Respuesta al primer cuestionamiento:

La encontramos en el artículo 89 de la misma LPI, el cual establece lo siguiente:

## Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I. 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;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

Así las cosas, tenemos que las denominaciones y figuras, las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, así como el nombre propio de una persona, son los únicos signos que pueden constituir una marca, con las salvedades establecidas por el numeral 90 del ordenamiento jurídico en consulta.

A mayor abundamiento, es pertinente mencionar que partiendo de la especificación legal de los signos constitutivos de una marca, la doctrina se ha encargado de clasificar a las marcas en cuatro grupos a saber:<sup>29</sup>

- 1) **Nominativas**, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase;
- 2) **Innominadas, figurativas o gráficas**, si se trata de un emblema, un dibujo o una combinación o distribución de colores mostrados en una superficie;
- 3) **Tridimensionales**, cuando tienen forma de envases, frascos, etc., y

---

<sup>29</sup> Rangel Medina, David, *op. cit.*, nota 1, pp. 62 y 63.

- 4) **Mixtas**, aquellas que resultan de una o varias combinaciones de los signos antes mencionados.

Cabe decir que las marcas nominativas sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura, y se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra, como lo establece el párrafo tercero del numeral 56 del Reglamento de la LPI (referido en adelante como el RLPI).

Respecto de la clasificación antes mencionada, resulta muy ilustrativo darle un vistazo a los criterios que citamos a continuación:

Registro No. 170264

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008

Página: 2348

Tesis: I.4o.A.612 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

#### MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.

En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios,

empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Registro No. 168095

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIX, Enero de 2009

Página: 2769

Tesis: I.4o.A.662 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES SI CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NO IDENTIFICAN A QUIEN LOS PRODUCE.

De acuerdo con el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, una forma tridimensional ha de tener un carácter distintivo y de originalidad, razón justificante y sine qua non para ser registrable como marca, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado técnico, un carácter funcional y ser útil, son aspectos comunes y de uso corriente que no lo justifican, a menos que sus características sean inusuales, arbitrarias o de fantasía, pues éstas serán las que permitan al consumidor reconocer un producto por su apariencia y vincularlo, distinguirlo o asociarlo con quien lo produce. Por tanto, tratándose de envases tridimensionales, no son registrables los elementos utilitarios y funcionales, ya que se generarían derechos de exclusividad, monopolios y barreras al comercio no justificables, pues las características similares, tales como boquilla circular, superficie lisa para etiquetado o impresión y base circular, cumplen una función

de eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores y, además, es la forma usual o habitual de los que se comercializan en México, de tal manera que no se justifica su registro, precisamente por carecer de distintividad y no identificar a quien los produce.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 201/2008. The Coca-Cola Company. 8 de octubre de 2008. Mayoría de votos. Disidente: Patricio González-Loyola Pérez. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Registro No. 164755

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Abril de 2010

Página: 430

Tesis: 2a./J. 41/2010

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS. CUANDO SON PROPUESTAS EN FORMA MIXTA (NOMBRE, DISEÑO Y FORMA TRIDIMENSIONAL), Y ESTE ÚLTIMO ELEMENTO NO RESULTA REGISTRABLE INDIVIDUALMENTE, TAL CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL REGISTRO DE AQUÉLLAS.

De la interpretación armónica de los artículos 89, 90, fracción III, 113, fracción II, 122, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, se concluye que para obtener un registro marcario se otorga al interesado el derecho de elegir el tipo de marca con la que busca proteger sus productos, la cual puede ser nominativa, innominada, tridimensional o mixta; y, para el caso de que presente a registro una marca mixta en la que la forma tridimensional como elemento integrante no resulte registrable individualmente a juicio de la autoridad, tal circunstancia impide su registro, debido a que en la propuesta del interesado de una marca mixta debe examinarse por separado

el elemento tridimensional previamente a los restantes que la integran.

Contradicción de tesis 471/2009.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 3 de marzo de 2010.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Respuesta a la segunda pregunta:

Del texto del artículo 87 de la LPI claramente se desprende que no cualquier persona puede utilizar una marca como signo distintivo de productos o servicios, sino única y exclusivamente la persona que se encuentre dentro de alguna de las tres categorías siguientes: industriales, comerciantes o prestadores de servicios, pero siempre y cuando utilicen las marcas en la industria o comercio al que se dediquen (sobre todo en los productos que elaboren o comercialicen) o en los servicios que presten.

Cabe mencionar que, recientemente, la SCJN determinó que si bien es cierto el numeral 87 en comento señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, como aparece en la jurisprudencia siguiente:

Registro No. 200 0266  
[J]  
10a. Época  
2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2  
Pág. 1375

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO.

El indicado precepto, en su primera parte, señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere

que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, en el entendido de que la propia ley distingue entre los titulares de una marca y sus usuarios. Asimismo, en su segunda parte, establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial regula el procedimiento que debe seguirse para obtener un registro marcario, como deriva de sus artículos 113, 114, 119 y 122 a 126, y 56 de su Reglamento. Por otra parte, el numeral 151, fracción I, de la citada Ley prevé que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Así las cosas, el precepto 87 de la referida Ley, no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la Ley aludida, pues el referido artículo 87 debe interpretarse únicamente en el sentido de que 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 que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite tal calidad.

Contradicción de tesis 354/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Tesis de jurisprudencia 17/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once.

Respuesta a la tercera pregunta:

La LPI no establece que se deba cubrir requisito legal alguno para poder utilizar una marca. Sin embargo, estimamos prudente mencionar que sí existe un requisito cuyo cumplimiento permite obtener una grandísima recompensa.

Para demostrar lo anterior es necesario trasladarnos nuevamente al contenido del artículo 87 de la LPI, cuyo texto es el siguiente:

## Ley de la 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.”

En este orden de ideas, conforme al citado artículo 87, si se cumple con el requisito de registrar la marca en el IMPI, como recompensa se obtiene el derecho a su uso exclusivo.

Bajo esta óptica jurídica consideramos que, para los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, el registro de las marcas que usan para distinguir sus productos o servicios, se ha convertido en una necesidad fundamental, ya que con el registro se protege su uso, por la simple y sencilla razón de que sin dicho registro se carecería del derecho a su uso exclusivo y, si ese fuera el caso, no se podría impedir que un competidor usara la misma marca, o una semejante, en productos, iguales o similares.

### **2.3. Las marcas no registrables.**

De acuerdo con el artículo 90 de la LPI, no son registrables como marca:

- a) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- b) Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden 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;
- c) Las formas tridimensionales que sean del 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;



- d) 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;
- e) 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;
- f) La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- g) 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 designación verbal de los mismos;
- h) Las 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;
- i) Las 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;
- j) 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;

- k) 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 del propietario;
- l) Los nombres, seudónimos, 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;
- m) 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;
- n) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- o) 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. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Sin embargo, el impedimento no será aplicable cuando el

solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

- p) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. No obstante, este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;
- q) 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. 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, y
- r) Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial 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. Sin embargo, este impedimento no será aplicable cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

En torno a las marcas no registrables, estimamos fundamental tomar en cuenta las jurisprudencias y tesis que transcribimos inmediatamente:

Registro No. 164755

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXI, Abril de 2010

Página: 430

Tesis: 2a./J. 41/2010  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. CUANDO SON PROPUESTAS EN FORMA MIXTA (NOMBRE, DISEÑO Y FORMA TRIDIMENSIONAL), Y ESTE ÚLTIMO ELEMENTO NO RESULTA REGISTRABLE INDIVIDUALMENTE, TAL CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL REGISTRO DE AQUÉLLAS.

De la interpretación armónica de los artículos 89, 90, fracción III, 113, fracción II, 122, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, se concluye que para obtener un registro marcario se otorga al interesado el derecho de elegir el tipo de marca con la que busca proteger sus productos, la cual puede ser nominativa, innominada, tridimensional o mixta; y, para el caso de que presente a registro una marca mixta en la que la forma tridimensional como elemento integrante no resulte registrable individualmente a juicio de la autoridad, tal circunstancia impide su registro, debido a que en la propuesta del interesado de una marca mixta debe examinarse por separado el elemento tridimensional previamente a los restantes que la integran.

Contradicción de tesis 471/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de marzo de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Sergio Salvador Aguirre Angujano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Tesis de jurisprudencia 41/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Registro No. 160792  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro I, Octubre de 2011

Página: 1565  
Tesis: I.4o.A. J/102 (9a.)  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa

## PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca 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, quedando 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 congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 160/2008. Tequila Cuervo, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 214/2009. Coordinador Departamental de Examen de Marcas "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez.

Amparo directo 363/2010. Guitay Louis Paul. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Amparo directo 185/2011. Johnson Controls Technology Company. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

Amparo directo 327/2011. Applied Medical Resources Corporation. 8 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Registro No. 175548

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo de 2006

Página: 2041

Tesis: I.7o.A.448 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca 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; quedando incluidas 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. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 22/2006. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Registro No. 164988

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXI, Marzo de 2010  
Página: 3013  
Tesis: I.7o.A.692 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS.  
OBJETIVO DE LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO.

El objetivo de la prohibición contenida en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial de registrar como marcas 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, es impedir el monopolio de palabras comunes que pudieran evitar el uso cotidiano por los demás competidores y evitar la competencia desleal, quedando incluidas las expresiones que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o su época de producción. Lo anterior se ejemplifica con la palabra "extraspecial", que en términos generales significa algo extraordinario, fuera de lo común o general, es decir, que los productos que pretende amparar tienen esa cualidad; de ahí que no sea factible su registro de manera exclusiva, ya que se privaría a otras personas del derecho de expresar que los bienes que ofrecen tienen tal característica, menoscabando así el espíritu de la prohibición del registro de marcas descriptivas.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 457/2009. Wal-Mart Stores, Inc. 27 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

Registro No. 188179  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito



Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIV, Diciembre de 2001  
Página: 1759  
Tesis: I.9o.A.18 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibición contempla el numeral en cita. No obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tener registrada como marca la misma forma tridimensional en otro país, pretendiendo la aplicación del punto 1, inciso A, del artículo 6 quinquies, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposición únicamente resulta aplicable cuando proceda el registro definitivo y no en un trámite distinto como en el caso de que sólo se efectuó el examen de novedad correspondiente.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3349/2000. Square D Company. 25 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Ángel Corona Ortiz.

Registro No. 200 0016  
[J]  
10a. Época  
2a. Sala  
S.J.F. y su Gaceta  
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4  
Pág. 2887

MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La indicada norma legal establece que no es registrable como marca la 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; asimismo, prevé una excepción a esa regla, consistente en que podrá registrarse una marca idéntica a otra ya registrada, si la solicitud la plantea el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. Esto es, para obtener el registro de una marca idéntica a otra registrada con anterioridad se requiere que la solicitud la plantee el mismo titular de la marca registrada y que ésta sea para aplicarla a los mismos productos o servicios. Ahora bien, conforme al principio general de derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía o por mayoría de razón a situaciones diversas de las expresamente previstas, se concluye que la aludida excepción debe interpretarse de manera estricta y aplicarse únicamente a los casos en que la solicitud la plantee el titular de la marca registrada y no para aquellos en que la presente persona distinta, aun cuando esta última exhiba documento a través del cual el titular de la marca registrada expresa su consentimiento para que se otorgue el registro marcario solicitado, y ambos pertenezcan al mismo grupo económico; estimar lo contrario, implicaría que existan dos registros respecto de una marca idéntica, obligando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir dos títulos a personas distintas sobre una misma marca.

Contradicción de tesis 347/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

Tesis de jurisprudencia 2/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once.

Registro No. 162549  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXIII, Marzo de 2011  
Página: 2373  
Tesis: I.9o.A.123 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO -O PARTE DE ÉL- QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA EN FAVOR DE UN TERCERO.

En el título cuarto, capítulo I, de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la protección a los derechos atinentes a las marcas, entendiendo por éstas todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que uno de los requisitos sine qua non para obtener el registro de una marca es que cumpla, por sí misma, con la función de distinguir productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, para lo cual podrá valerse del uso de formas tridimensionales, frases compuestas, colores, nombres comerciales, nombres propios o cualquier elemento que la dote de distintividad, siempre y cuando no se actualicen las prohibiciones plasmadas en el numeral 90 de la ley en cita. En estas condiciones, existe semejanza en grado de confusión en términos de la fracción XVI del indicado precepto, si se intenta obtener el registro de un signo marcario consistente en una frase compuesta, utilizando como palabra eje determinante un vocablo -o parte de él- que previamente se registró como marca en favor de un tercero, aun cuando se argumente que se encuentra acompañada de otros elementos

que la hacen diferente, toda vez que, en el caso, la palabra eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia en cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad frente al consumidor promedio, con el objeto de favorecer la venta de los productos y servicios amparados bajo su registro respecto a sus competidores, por lo que es correcta la negativa del trámite por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 90/2010. Buca Inc. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Marco Antonio Vignola Conde.

Nota: Sobre el tema tratado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010.

Registro No. 165703

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009

Página: 1629

Tesis: I.7o.A.669 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA CONSIDERAR QUE UNA MARCA QUE PRETENDE REGISTRARSE EN TÉRMINOS DE LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA AMPARA PRODUCTOS IDÉNTICOS Y NO SIMILARES, LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR QUE ÉSTOS TIENEN LA MISMA FORMA ACABADA, O SEA, LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.

De conformidad con la parte final de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, siempre y cuando quien realice la solicitud sea el mismo titular

y se aplique en productos o servicios "similares". Lo anterior permite que se registren productos parecidos en una marca genérica. Por tanto, para considerar que una marca que pretende registrarse en términos del señalado precepto ampara productos idénticos y no similares, la autoridad debe acreditar que éstos tienen la misma forma acabada, o sea, las mismas características. Lo anterior es así, pues conforme al citado precepto, un comerciante puede comunicarle al público que tiene una línea de productos de origen común, a través de la utilización de marcas idénticas.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 301/2009. Richemont Internacional, S.A. 30 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva.

Registro No. 163461

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Noviembre de 2010

Página: 1347

Tesis: I.4o.A. J/85

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE.

Para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya un riesgo de confusión respecto de los propios signos de diferentes empresas, a partir de elementos o razones objetivas capaces de concluir la confundibilidad, por lo que deben ser particular y enfáticamente distintivas, independientes y originales en lo concerniente a su significante y a su significado. Es así que, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto debe apreciarse: a) La semejanza de la marca en su conjunto; b) La comparación debe hacerse en la totalidad de sus elementos; c) La imitación debe apreciarse por

imposición, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, pues se trata de advertir, la auténtica impresión o mensaje, que evoca o produce en los consumidores promedio y no de los detalles descontextualizados, ya que no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe y obtiene de las marcas; y d) La similitud debe percibirse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador promedio y que preste la atención común y ordinaria. De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas debe analizar los elementos o dimensiones que resulten semejantes en conjunto y puede versar sobre diversos aspectos, entre ellos el fonético, conforme al cual, la confusión se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma, se pronuncian en forma similar. Es así que, por ejemplo, del análisis de las marcas "Ego" y "Alter Ego", se aprecia que aun cuando las denominaciones en pugna no coinciden en el número de sílabas o de golpes de voz, la imitación o la similitud en grado de confusión se produce al tener y compartir el mismo factor distintivo que, además, resulta relevante, esto es, la palabra "Ego". En efecto, si bien la marca "Ego" sólo está constituida por este elemento y no tiene alguna otra característica o palabra que la conforme, en comparación con el diverso signo "Alter Ego", compuesta por dos vocablos, reproduce a la primera en su totalidad y conjunto. Por tanto, las marcas "Ego" y "Alter Ego", si bien fonéticamente difieren en grado tenue, el elemento relevante es el signo distintivo "Ego", ya que este componente, por sí solo, domina la imagen de la marca y es el que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son secundarios dentro de la impresión de conjunto, producida por ésta. Como colofón, se tiene que el elemento común en ambos registros marcarios, es el término "Ego" que a un primer golpe, sea auditivo o visual, es el aspecto que genera y capta la atención por ser el dominante y relevante en ambos registros y es lo que el consumidor percibe en primera instancia y determina que una marca no sea, realmente, distintiva y diferente respecto de la otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Amparo en revisión 419/2008. Subdirector Divisional de Amparos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 21 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Yaremy Patricia Penagos Ruiz.

Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 199/2009. Enrique G. Serna Martínez. 10 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Nota: Sobre el tema tratado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010.

Registro No. 170488

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008

Página: 2793

Tesis: I.4o.A.613 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

**MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.**

A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con

gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.



Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

#### **2.4. Trámite de registro.**

Por principio de cuentas es menester recordar que, conforme al artículo 87 de la LPI, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el IMPI.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la LPI, para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el IMPI, en donde se hagan constar los datos siguientes:

- a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- b) El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- c) La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado;
- d) Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- e) Los demás que prevenga el RLPI.

Por lo que respecta a la indicación de los productos o servicios a los que se aplicará la marca, cabe mencionar que el numeral 57 del RLPI establece que sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, pudiéndose utilizar los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial (llamada en lo sucesivo sólo Gaceta).

Por su parte el ordinal 114 de la LPI agrega, como requisitos, los siguientes:

- f) Acompañar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como

- g) Acompañar un ejemplar de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta (en el caso de las marcas innominadas o mixtas, sólo debe adherirse a la solicitud una etiqueta, pero tratándose de tridimensionales, una impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos: anchura, altura y volumen).

Además, la LPI en su numeral 116 ordena cumplir con otro requisito:

- h) Cuando la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, presentar las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca, que sean convenidas por los solicitantes.

En concordancia con este último requisito, el RLPI dispone en su artículo 58 que las reglas deben ser convenidas por escrito e incluir estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios; régimen de las licencias; la cancelación (voluntaria del registro) a que se refiere el artículo 154 de la LPI, y la representación común (de no precisarse, será el representante común la primera de las personas que aparezca en la solicitud, de conformidad con el numeral 182).

Otros requisitos más se desprenden del texto de los ordinales 117 y 118 de la LPI, y que consisten en que, cuando se pretenda que sea reconocida la fecha de prioridad de presentación de una solicitud previa formulada en el extranjero, respecto de la misma marca:

- i) Reclamar la fecha de prioridad, siempre que la solicitud en México sea presentada dentro de los plazos que determinen los Tratados o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países. Cabe decir que ese mismo plazo de seis meses es el que otorga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con su Artículo 4, Párrafo C.- (1);
- h) Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados de la presentada en el extranjero, ya que de lo contrario la prioridad no será reconocida respecto de los adicionales, y

- j) Cumplir con los requisitos que señalan los Tratados, la LPI y su Reglamento, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en nuestro país.

De entre los requisitos que señalan los Tratados tenemos, por ejemplo, el que indica el referido Convenio de París en su Artículo 4, párrafo D.- (1), esto es:

- k) Indicar la fecha y el país de origen en donde se presentó primeramente la solicitud de registro de la marca.

Abundando todavía más sobre la reclamación de la fecha de prioridad, también cabe agregar que el artículo 60 de la LPI dispone que para reconocer la prioridad, deberá cumplirse con lo siguiente:

- l) Señalar, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, y
- m) Exhibir el formato de pago de la tarifa correspondiente.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 5° del RLPI, la solicitud de registro deberá cubrir, además de todos los requisitos antes precisados, con los que se indican a continuación:

- n) Firmar debidamente la solicitud;
- o) Utilizar la forma oficial impresa para la solicitud, aprobada por el IMPI, y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta (actualmente dicha forma es la IMPI-00-001);
- p) Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios;
- q) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- r) Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- s) Acompañar la traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto;

- t) Acompañar los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales;

En relación con el documento con que se acredite la personalidad, cabe mencionar que el artículo 181 de la LPI indica que el mismo puede consistir en:

Carta poder simple suscrita ante dos testigos, si el mandante es persona física, pero si el mandante es persona moral debe manifestarse que quien otorga el poder cuenta con las facultades para ello y citarse el instrumento en donde consten. En ambos casos la carta poder debe contener la firma y domicilio de los testigos, según lo indica la fracción I del artículo 16 del RLPI;

Instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, cuando se trate de persona moral mexicana, debiéndose acreditar la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, o

Carta poder otorgada conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera.

Si el poder ya fue registrado en el Registro General de Poderes del IMPI, en términos del numeral 17 del RLPI, bastara con acompañar una copia de la constancia de inscripción.

- u) Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Finalmente, cabe decir que el párrafo segundo del artículo 56 del RLPI contempla tres últimos requisitos:

- v) Especificar el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, cuando ello se conozca.
- x) Especificar las leyendas y figuras de la marca cuyo uso no se reserva, e

- y) Señalar la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso (a *contrario sensu*: si no se señaló fecha de primer uso no hay que proporcionar el domicilio del establecimiento).

Debemos mencionar que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras no reservables (RLPI, art. 56, párrafo segundo).

No obstante la mención de todos y cada uno de los requisitos que debe cubrir la solicitud de registro de marca, con el único propósito ilustrar y darle mayor claridad a este trabajo, nos permitimos reproducir, en forma reducida, el formato autorizado utilizado en la práctica, tal y como aparece en la página siguiente:

## SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso).

<p><b>Por la presente se solicita:</b> (Marque sólo una opción)</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial</p>	<p>Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.</p>	<p>Uso exclusivo IMPI, Oficinas Regionales del IMPI Etiqueta Precaptura.</p>
	<p>Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.</p>	

### I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)

01) Nombre (s):

02) Nacionalidad (es):

03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):

Población y Estado:

Código postal:

04) Teléfono (clave):\* País: Correo-e:\*

### II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

05) Calle, número y colonia:

Población y Estado:

Código postal:

06) Teléfono (clave):\* Correo-e:\*

07) Tipo de Marca: Nominativa  Innominada  Tridimensional  Mixta

08) Fecha de primer uso:  /  /  No se ha usado:

Día Mes Año

09) Clase:   10) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial:

Continúa en anexo

11) Denominación: (Solo marcas mixtas con denominación)	12) Signo distintivo:          Reproduzca en este espacio el signo distintivo que desea proteger
13) Leyendas y/o figuras no reservables: (Sólo en caso de Marca).  Continúa en anexo <input type="checkbox"/>	
14) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número y colonia):  Población y Estado: Código Postal: País:	
15) Prioridad reclamada: (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) País (Oficina) de origen: Número: Fecha de Presentación Día   Mes   Año	

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del solicitante o su mandatario

\_\_\_\_\_  
Lugar y fecha

**Consideraciones generales para su llenado:**

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco \* son datos opcionales.
- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño oficio.
- Debe llenarse en idioma español, preferentemente a través del Sistema Asistido de llenado de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso Comercial y Solicitud de Publicación de Nombre Comercial (SOLMARNET) disponible en [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx). No obstante, podrá llenarse por otros medios, siempre que la solicitud sea legible. La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras.
- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos anexos, deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisiva de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.
- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente.
- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente.

Por la presente se solicita: En el recuadro correspondiente marque con una "X" la solicitud que desea presentar.

1.- DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S): Añote los datos completos de la persona que será, en su caso, titular de la Marca, Aviso Comercial ó Nombre Comercial.

7) Tipo de Marca: Marque el recuadro que corresponda al tipo de Marca: NOMINATIVA.- (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, así como una o varias palabras desprovistas de todo diseño; INNOMINADA.- (diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo elemento literal; TRIDIMENSIONAL.- (forma tridimensional) cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones, o MIXTA.- si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (por ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional; denominación, diseño y forma tridimensional).

8) Fecha de primer uso: Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. En caso contrario, marque el recuadro correspondiente a "No se ha usado".

9) Clase: Cuando se conozca, añote en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro; para tal efecto, puede consultar el Listado de productos y servicios de la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, disponible en [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

10) Producto(s) o servicio(s): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especifique el o los productos o servicios que se protegen. SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, añote el o los productos o servicios que se anuncian con el mismo. SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL, añote el giro preponderante del respectivo establecimiento. En el caso de que dicho espacio resulte insuficiente, deberá indicarse en un anexo.

11) Denominación: Solo en caso de Marcas Mixtas, deberá indicar la denominación que desea proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta correspondiente.

12) Signo distintivo: Se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la Marca, tal y como aparezca en este recuadro. En caso de ser marca nominativa, deberá plasmar en este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y en color negro. En el caso de Marcas Innominadas o Mixtas adhiera en el recuadro la etiqueta con las medidas reglamentarias, no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm y en caso que contenga Denominación esta deberá coincidir con la plasmada en el rubro 11). Para Marcas Tridimensionales adhiera en el recuadro correspondiente la impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos (anchura, altura y profundidad) con las medidas reglamentarias no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

13) Leyendas y figuras no reservables: Sólo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparezcan en el ejemplar del signo distintivo solicitado y que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc.

14) Ubicación del establecimiento: En caso de haber señalado fecha de primer uso deberá indicar el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el signo distintivo solicitado. En el Nombre Comercial el señalamiento de la ubicación del establecimiento es obligatorio.

15) Prioridad reclamada: En caso de contar con Derecho de Prioridad, deberá indicar los datos de la misma.

Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido; por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera. Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes 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, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite.

Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Añote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su representación.

Continúa en anexo: Marque con una "X" sólo en caso de que sea necesario usar una hoja anexa para completar la información requerida.

**Trámite al que corresponde la forma:** Solicitud de Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

**Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:** IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, IMPI-01-004.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI:** 2-VII-2012.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:** 10-VII-2012

**Fundamento jurídico-administrativo:**

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 87-90, 93, 96, 98, 99-119, 121-126 y 179-183 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10, 28-VI-10 y 27-I-12).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, 53, 56-61 y 67 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11).

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 14a, 14c y 14e (D.O.F. 23-VIII-95, reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 11 y 34 (D.O.F. 14-XII-94, reformas D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10, 2-IV-10 y 10-I-12).

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 19-26. (D.O.F. 9-VIII-04).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11).

**Documentos anexos:**

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- Reglas de uso (sólo en caso de Marca en copropiedad o Marca Colectiva).
- Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el Nombre Comercial.
- Hoja adicional complementaria a los puntos 10) y 13).

**Tiempo de respuesta:** El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma. No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo.

**Número telefónico para quejas:**

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)  
Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35  
Correo electrónico: quejanel@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93.

**Número telefónico del responsable del trámite para consultas:** 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10180 y 10181, o bien, consultar la página en Internet : [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

## **Los exámenes de forma y fondo.**

Toda solicitud de registro de una marca está sujeta a dos exámenes: el de forma y el de fondo, también denominados por Rangel Medina como administrativo y de novedad, respectivamente.<sup>30</sup> En términos sencillos, el examen de forma o administrativo versa sobre el cumplimiento de los requisitos formales mencionados en el apartado anterior, y el de fondo o de novedad, sobre si la marca es lo suficientemente distintiva o no de las marcas ya registradas o en trámite de registro.

En efecto, el numeral 119 de la LPI establece que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuarle un examen de forma, conjuntamente con la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la LPI y el RLPI.

Si al momento de presentarse la solicitud cumple con los requisitos formales, esa será su fecha de presentación; en caso contrario se tendrá como fecha legal el día en que se dé cumplimiento, tal como lo dispone el ordinal 121, párrafo primero, de la LPI.

La fecha de presentación, también conocida como fecha legal, cobra vital importancia si se toma en consideración que es precisamente ella la que determina la prelación de las solicitudes, según lo establece el párrafo segundo del referido artículo 121.

Partiendo de esta regla y aplicando el principio general del derecho "PRIOR TEMPORE POTIOR JURE", conforme al cual el primero en tiempo es primero en derecho, si una misma marca pretende ser registrada en la misma clase por dos personas distintas, quienes presentan cada una su respectiva solicitud de registro, el registro será concedido a la solicitud que tenga la fecha de presentación más antigua.

Respecto del examen de forma cabe preguntarse ¿qué pasa si no se aprueba? La respuesta la encontramos en el párrafo segundo del artículo 122 de la LPI, el cual nos dice que en ese supuesto el IMPI deberá comunicarlo por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido, y que si no se contesta dentro de ese plazo la consecuencia es que se considerará abandonada la solicitud, razón por la cual se da por terminado el trámite sin concederse registro alguno.

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 68



Concluido el examen de forma se procederá a realizar el de fondo, cuyo propósito es verificar si la marca es registrable (LPI, art. 122, párrafo primero). El examen de fondo consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Cabe recordar que en el numeral 90 de la LPI se contiene un catálogo de los casos en que una marca no es registrable.

Al igual que en el examen anterior, si no es aprobado el examen de novedad el IMPI deberá comunicarlo por escrito al solicitante, otorgándole también el plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas, con la misma consecuencia para el caso de que no se conteste dentro del plazo concedido, tal como lo indica el párrafo segundo del mencionado artículo 122.

Si el solicitante manifiesta lo que a su derecho convenga dentro del plazo concedido, pero modifica o sustituye la marca, la misma será motivo de un nuevo trámite, por lo cual deberá efectuarse el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer de nueva cuenta con todos los requisitos formales, en suma, se deberá volver a empezar el trámite, a la luz del numeral 123 de la LPI.

No obstante el plazo de dos meses concedido dentro de los exámenes de forma y fondo, el artículo 122 Bis de la LPI establece que el solicitante gozará de un plazo adicional de otros dos meses, contados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial, sin que medie solicitud, siempre y cuando se compruebe haber pagado la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Pero si aún así no se da cumplimiento a lo solicitado por el IMPI, o no se comprobare haber cubierto la tarifa respectiva, de cualquier manera se tendrá por abandonada la solicitud.

Es importante mencionar dentro del examen de fondo, si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, respecto de los cuales exista o se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, a petición del titular de la solicitud de registro de marca, el IMPI suspenderá el trámite de registro hasta que sea resuelto en definitiva el procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, como se colige del contenido del artículo 124 de la LPI.

Además de lo anterior, debe decirse que, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del ordinal 5º del RLPI, cuando a la solicitud no se le acompañe la traducción de los documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, sin mediar requerimiento del citado Instituto, el solicitante deberá presentar dicha traducción dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que haya entregado su solicitud.

Es conveniente agregar que, en la práctica, el IMPI acostumbra a comunicar al solicitante, en un mismo escrito, que cuenta con el plazo (inicial) de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido, o para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades que le sean citadas.

Para terminar con este apartado sólo cabe mencionar que, si no son aprobados satisfactoriamente los exámenes de forma y fondo, el IMPI negará el registro de la marca, comunicándolo por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, tal como lo expresa el numeral 125, párrafo segundo, de la LPI.

Respecto al examen de fondo, dada su importancia, bien vale la pena citar las dos jurisprudencia que transcribimos a continuación:

Registro No. 160 374  
[J]  
10a. Época; T.C.C.  
S.J.F. y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5  
Pág. 4105

PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÉCNICA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS MARCAS Y VERIFICAR SI NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA.

El citado numeral impone el deber de negar el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada vigente o en trámite, aplicada a iguales o similares productos o servicios que pretenda amparar, por lo que la autoridad administrativa encargada de otorgar dicho

registro, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe realizar lo que tanto en la práctica como en la doctrina se conoce como "examen de novedad", que consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Ahora bien, al realizar dicho examen debe tomarse en cuenta, además de la clase en que esos productos o servicios se encuentren clasificados, el tipo de signos marcarios que estén en conflicto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis, pues si se trata de marcas nominativas el parámetro idóneo para regir la valoración será el aspecto fonético, dado que aquéllas se conforman generalmente por un conjunto de letras o palabras, por lo que se distinguen por su pronunciación; empero, si revisten el carácter de marcas innominadas o figurativas (emblemáticas o gráficas), entonces tendrá especial relevancia el examen gráfico o visual, ya que a través de este sentido podrá dilucidarse si por la similitud de los diseños es factible producirse la mencionada confusión; escrutinio que también sería aplicable para las marcas tridimensionales. Especial mención merecen las marcas mixtas o compuestas, dado que al conformarse por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de ellos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué criterio es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el análisis debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión.

#### DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 652/2010. Fábrica de Dulces Fradi, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo directo 122/2011. Inmobiliaria Empaque y Guarde, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 613/2011. Société des Produits Nestlé, S.A. 5 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 801/2011. Productos Naturales del Centro, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Registro No. 160 376  
[J]  
10a. Época; T.C.C.  
S.J.F. y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5  
Pág. 4103

PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

La palabra isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo", por lo que el elemento isotípico se refiere a la parte icónica o más reconocible y fundamental de un diseño de identidad, de ahí que en cualquier bosquejo o proyecto en que aparezca ese componente determinante, automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que proviene del titular de una marca con cierto prestigio o reconocida en el ámbito comercial. En ese tenor, cuando se comparan marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál es el componente fundamental o isotipo del diseño, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo

para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito. En esa tesitura, si el isotipo de una marca mixta registrada consiste en una imagen o dibujo bien definido, éste no podrá ser utilizado por otro signo marcario que proteja productos o servicios de la misma clase, pues no puede permitirse que otro diseño destinado a operar en el mismo sector comercial se registre utilizando una figura similar, ya que podría generar confusión en los consumidores de esos productos, al inducirlos al error de pensar que provienen de un solo titular, dado que aquéllos únicamente toman en cuenta las similitudes que a "golpe de vista" tengan las figuras, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso y detallado, con lo que se aprovecharía del prestigio que la marca registrada tenga en el sector en que se comercialice.

#### DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 652/2010. Fábrica de Dulces Fradi, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo directo 122/2011. Inmobiliaria Empaque y Guarde, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 613/2011. Soci  t   Des Produits Nestl  , S.A. 5 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cort  s Galv  n. Secretario: Roberto Fraga Jim  nez.

Amparo directo 801/2011. Productos Naturales del Centro, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos.

Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

## **2.5. El título de registro.**

Si la solicitud de registro reúne los requisitos legales correspondientes, es decir, si ha aprobado los exámenes de forma y fondo (art. 122 de la LPI), el IMPI procederá a expedir el título de registro de marca, como lo ordena el párrafo primero del artículo 125 de la LPI.

La constancia del registro de una marca es el título de registro, el cual es expedido por el IMPI, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 126 de la LPI. Bajo esta óptica, es claro que el título de registro de una marca es la prueba idónea que acredita la titularidad del registro correspondiente.

Es relevante comentar que, con la finalidad de hacer del conocimiento público la concesión de un registro de marca, éste debe ser publicado en la Gaceta, a la luz de lo establecido por el ordinal 127 de la LPI.

## **2.6. Derechos y obligaciones derivados de una marca registrada.**

### **2.6.1. Uso exclusivo.**

Del análisis del artículo 87 de la LPI nos resulta absolutamente claro que el registro de una marca ante el IMPI genera, para su titular, el máximo derecho que puede otorgarle dicho ordenamiento jurídico: el derecho al uso exclusivo de la marca, según se aprecia del texto del citado precepto, mismo que a la letra dice:

#### Ley de la 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.”

Nuestra afirmación de que el derecho al uso exclusivo de una marca es el máximo derecho que la LPI puede otorgar al titular del registro, se confirma por Mauricio Jalife Daher, quien sostiene:

“Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.”<sup>31</sup>

En efecto, el derecho al uso exclusivo es el máximo derecho porque el titular de la marca registrada es el único que lícitamente puede usar la marca en los productos o servicios a los que se aplica, y porque también es el único que puede permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca idéntica o una semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.<sup>32</sup>

De la interpretación analógica de la fracción XVII del artículo 90 de la LPI, concluimos que el derecho al uso exclusivo de una marca también permite impedir que un tercero obtenga el registro de un aviso comercial que sea idéntico o semejante en grado de confusión a la marca, que se aplique a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de productos o la prestación de servicios amparados por la marca registrada.

El derecho al uso exclusivo de una marca también permite impedir que un tercero la use en forma idéntica o semejante en grado de confusión, como parte integrante de un nombre comercial, denominación o razón social de un establecimiento o persona moral, cuando la actividad de dicho establecimiento o persona moral sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada (LPI, art. 91).

Es importante explicar que los efectos del registro de una marca se surten en cualquier parte del territorio nacional porque la LPI es de observancia general en toda la República (véase su numeral 1º) y porque esa legislación no establece lo contrario. Consecuentemente, el derecho al uso exclusivo de una marca también surte sus efectos en toda la República.

---

<sup>31</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 1ª ed., Porrúa, México, 2002, p. 104.

<sup>32</sup> Véase el artículo 90, fracción XVI, de la LPI.

Cabe mencionar que sobre el derecho al uso exclusivo de una marca existen algunas tesis aisladas bien valen la pena ser citadas:

Registro No. 322930  
Localización:  
Quinta Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
CII  
Página: 1831  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS, REGISTRO DE.

La expedición de título de una marca, no le da vida jurídica a la misma, puesto que el efecto del registro no es ese, sino el de dar derecho al uso exclusivo de aquélla y lo que tal documento viene a acreditar, pero sin prescindir por esa circunstancia esencial, que con antelación a la expedición del título, el derecho ya ha sido declarado, la marca ya existe y otra cosa será el derecho a la exclusividad del uso de la misma. Por tanto, concedido el registro de una marca, la autoridad no puede autorevocar ese acuerdo, sólo porque no se haya expedido el título, pues el artículo 200 de la Ley de Propiedad Industrial, no le otorga la facultad implícita para obrar en tal forma.

Amparo administrativo en revisión 8324/48. Internacional Licorera, S. de R. L. de C. V. 2 de diciembre de 1949. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 325718  
Localización:  
Quinta Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
LXXIV  
Página: 2048  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa



## MARCAS, REGISTRO DE.

El derecho de uso de una marca, debidamente registrada, es de carácter exclusivo, y se limita a los términos precisos del registro, sin que pueda comprender otra circunstancia, especial o denominaciones distintas, atentos los términos de las disposiciones de la Ley de Marcas y su reglamento; sin que esos términos puedan ser ampliados ni modificados, sino mediante las formalidades que estas mismas disposiciones establecen, es decir, que los derechos que el registro de la marca otorga, son restrictivos y condicionados a los términos del registro, sin que tampoco pueda éste comprender la protección de artículos que pertenezcan a varias clases de las, separadamente, enumera la clasificación legal, y por tanto, la marca sólo puede surtir efectos en relación con aquellos artículos, objeto o denominación para los que el registro fue otorgado, atenta su restricción y exclusividad.

Amparo administrativo directo 6184/42. The National Cash Register Company. 23 de octubre de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: Franco Carreño.

Registro No. 325775

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXIV

Página: 3056

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

## MARCAS, DERECHOS AL USO DE LAS.

El derecho al uso de una marca debidamente registrada, es de carácter exclusivo y se limita a los términos precisos del registro, sin que pueda comprender otras circunstancias, especies o denominaciones distintas, atentos los términos de las disposiciones de la Ley de Marcas y su Reglamento; sin que esos términos puedan ser ampliados y modificados, sino mediante las formalidades que esas mismas disposiciones establecen. Por tanto, los derechos que el registro de la

marca otorga, son restrictivos y condicionados a los términos del registro, sin que tampoco pueda comprender éste, la protección de artículos que pertenezcan a varias clases de las que, separadamente, enumera la clasificación legal; en consecuencia, la marca sólo puede surtir efectos en relación con aquellos artículos, objetos, o denominación para los que el registro fue otorgado, atenta su restricción y exclusividad.

Amparo administrativo directo 9976/41. R.C.C. Manufacturing Company Inc. 4 de noviembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Octavio Mendoza González no votó por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 272287

Localización:

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Cuarta Parte, XVII

Página: 180

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS REGISTRADAS, DERECHO DE EXCLUSIVIDAD AL USO DE.

El derecho a la exclusividad del uso de una marca registrada no está condicionado a la circunstancia de que el producto exista o no; porque el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1942, dice textualmente: "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento", de donde se ve que está prevista la posibilidad de un uso actual y de un uso futuro de las marcas registradas, no siendo de ninguna manera forzoso el uso actual para poder gestionar y obtener una declaración administrativa de imitación.

Amparo directo 5364/57. José Limantour Pérez. 12 de noviembre de 1958. Mayoría de tres votos. Disidentes: Gabriel García Rojas y Mariano Ramírez Vázquez. Ponente: Alfonso Guzmán Neyra.

Registro No. 269064  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tercera Parte, II  
Página: 80  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

#### MARCAS INDUSTRIALES, DERECHO AL USO DE LAS.

La lectura de la Ley de la Propiedad Industrial permite advertir que los derechos al uso de una marca surgen precisamente de su registro nacional, y no de sus registros extranjeros.

Amparo en revisión 6190/56. Destilería Francesa, S. de R. L. 5 de agosto de 1957. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Mención aparte merecen las marcas consideradas como “notoriamente conocidas” y “famosas”, toda vez que gozan de un trato privilegiado, como bien lo apunta el Rangel Medina<sup>33</sup>, sobre todo si se toma en cuenta que a la luz de las fracciones XV y XV bis del artículo 90 de la LPI, la protección a las mismas es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su uso exclusivo es tan amplio que puede impedirse que un tercero obtenga el registro y utilice lícitamente una marca igual o semejante en cualquier producto o servicio, es decir, aquí no importar que éstos no sean iguales o similares. Consecuentemente, puede darse el caso de que el titular de una marca notoriamente conocida o famosa que sea aplicada a vestuario, puede impedir que un competidor registre y use una marca igual o semejante para distinguir relojes, por ejemplo.

---

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 71.

Técnicamente hablando, una marca será 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, o como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Y una marca será famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, tal y como lo disponen los dos primeros párrafos del artículo 98 bis de la LPI.<sup>34</sup>

Para mayor ilustración, estimamos conveniente citar algunos de los criterios sostenidos por nuestros altos tribunales federales al resolver casos que involucran a las marcas notoriamente conocidas, mismos mostramos enseguida:

Registro No. 805211

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

193-198 Sexta Parte

Página: 109

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República

---

<sup>34</sup> Véanse los dos primeros párrafos del artículo 98 bis de la LPI.

Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Nota: En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro "MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS."

Registro No. 208540  
Localización:  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XV-II, Febrero de 1995  
Página: 405  
Tesis: I.4o.A.827 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

Registro No. 223960  
Localización:  
Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
VII, Enero de 1991  
Página: 310  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS.

La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO .

Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

Amparo en revisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

### **2.6.2. Licencias de uso de marcas.**

Otros de los derechos que se confieren por virtud del registro de una marca consisten en la concesión de licencias, con las particularidades que se apuntan.

Por principio de cuentas, cabe mencionar que la licencia de uso carece de definición legal. Sin embargo, en la primera parte del artículo 136 de la LPI encontramos sus elementos básicos, tal y como se aprecia enseguida:

#### Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La

licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

De acuerdo con dicho precepto, el titular de una marca, ya sea que se encuentre registrada o en trámite de registro, podrá conceder licencia de uso con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la marca, plasmándolo a través de convenio.

En ausencia de tal definición, proponemos que la licencia de uso sea entendida como el convenio a través del cual el titular de los derechos sobre una marca registrada o en trámite de registro, denominado licenciante, permite el uso de la marca a otra persona, denominada licenciatario, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplica la marca.

Como claramente se aprecia, la LPI permite el otorgamiento de licencias de uso sobre marcas registradas, las cuales ya tienen derechos creados, principalmente el de uso exclusivo, pero también sobre marcas en trámite de registro, respecto de las cuales sólo se tienen simples expectativas de derechos, en virtud de que respecto de éstas últimas aún no se tiene la exclusividad de uso.

Sin embargo, para que una licencia de uso pueda surtir efectos en perjuicio de terceros, es requisito indispensable que se encuentre inscrita en el IMPI, como lo ordena la segunda parte del citado precepto. A contrario sensu, como bien lo apunta Mauricio Jalife Daher, la licencia que no sea inscrita se entiende que produce efectos entre las partes que han celebrado el acto”; de ahí que correctamente lo ejemplifique diciendo que si el licenciante, por ejemplo, pretendiera reclamar al licenciatario por falta de pago de regalías pactadas, éste no podría oponer como excepción la inexistencia de la inscripción.<sup>35</sup>

No obstante lo anterior, bien vale la pena invocar el precedente que sostiene que no es obligatoria la inscripción de la licencia que se refiera únicamente a la comercialización de los productos, ya que dicha obligación opera cuando se trata de la producción de los productos o la prestación de los servicios, como se aprecia en la transcripción que aparece a continuación:

Registro No. 186522  
Localización:

---

<sup>35</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 31, p. 328.



Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Julio de 2002  
Página: 1335  
Tesis: I.8o.A.24 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LA LICENCIA RESPECTIVA Y SU REGISTRO SE REFIERE SÓLO A LA PRODUCCIÓN DE LOS OBJETOS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AMPAREN Y NO PARA SU COMERCIALIZACIÓN (LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Es inexacto que del contenido de los artículos 128, 136, 141 y 203 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende la obligación por parte del titular de una marca de que quien distribuye los objetos, productos o servicios amparados por ella, tenga necesariamente que tener licencia registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la licencia es para usar la marca, pero no para comercializar los productos amparados con la misma; siendo que lo que sí se infiere de tales dispositivos, es que el propietario de esa marca podrá conceder licencia de uso, pero respecto de los productos o servicios que ampare, no para comercializarlos; esto es, que la licencia requerida es para la producción de los objetos, productos o servicios que ampara la pluricitada marca, la que incluso, para que surta efectos contra terceros, deberá registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por ende, es incorrecto que dichos preceptos establezcan como requisito necesario que para acreditar el uso de una marca en territorio nacional, tenga que realizarse a través de un licenciatario, y que la licencia o convenio otorgados estén inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues lo único que se observa es la necesidad de que la marca se use en territorio nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo; requiriéndose el otorgamiento y registro de licencia a que aluden dichos dispositivos, cuando se trate de la manufactura o producción, de alguno de los productos o servicios a que se aplique dicha marca.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1988/2000. Ultrasil Mexicana, S.A. de C.V. 17 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Domínguez Peregrina. Secretario: Josafat Sánchez Domínguez.

Ahora bien, a la luz del párrafo primero del numeral 137 de la LPI, para poder efectuar la inscripción de la licencia, bastará con presentar la solicitud correspondiente, en los términos fijados por dicho cuerpo normativo y su Reglamento.

Para mejor comprensión de este punto, cabe mencionar que el párrafo segundo del invocado artículo 137 permite que en una sola promoción pueda solicitarse la inscripción de licencias relativas a dos o más marcas registradas o en trámite de registro, siempre que se cumplan con tres requisitos:

- a) Que en todas las licencias las partes sean las mismas;
- b) Que el solicitante identifique cada una de los registros o solicitudes en trámite en los que se hará la inscripción, y
- c) Que se paguen las tarifas correspondientes en función del número de registros o solicitudes en trámite involucrados.

Es oportuno resaltar que para solicitar la inscripción de licencias no existe un formato oficial; sin embargo, la solicitud debe cubrir los requisitos establecidos por los ordinales 5º, 10 y 11 del RLPI, es decir:

- 1) Presentar la solicitud por duplicado, con firmas autógrafas en cada ejemplar;
- 2) Indicar al rubro que se trata de una inscripción de licencia de uso;
- 3) Exhibir el convenio de licencia con firmas autógrafas o en copia certificada, por duplicado;
- 4) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

- 5) Indicar los números de registro de las marcas involucradas, y/o el número del expediente asignado a las solicitudes de registro, según sea el caso;
- 6) Acompañar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes
- 7) Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la solicitud es presentada por representante legal o apoderado;
- 8) Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, así como su traducción al español, en su caso;
- 9) Indicar el nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio, tanto del licenciante, como del licenciario, y
- 10) Especificar la vigencia del convenio, así como los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia;

Opinamos que es importante mencionar que la solicitud de inscripción de la licencia puede ser presentada por el licenciante o por el licenciario, de conformidad con el párrafo último del numeral 10 del RLPI.

No obstante que la solicitud de inscripción de la licencia reúna todos los requisitos legales y reglamentarios, el IMPI está facultado para negar la inscripción cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, según lo establece el artículo 150 de la LPI, lo cual nos parece bastante lógico, toda vez que, como la falta de vigencia del registro de la marca trae como consecuencia la pérdida del derecho a su uso exclusivo, carecería de sentido tratar de darle efectos en perjuicio de terceros a una licencia de uso de marca, precisamente cuando su uso ha perdido el derecho de exclusividad.

Consideramos conveniente mencionar que, a la luz del artículo 139 de la LPI, se ha establecido una protección en favor del público consumidor de los productos o servicios amparados por la marca licenciada, en virtud de que el licenciario tiene que cumplir fundamentalmente con dos obligaciones: primera, proporcionar la

misma calidad que tienen los productos fabricados o los servicios prestados por el titular de la marca; y, segunda, indicar su nombre (del licenciataria) y los demás datos que prevenga el RLPI.

Los datos previstos por el RLPI se encuentran en su artículo 64, y consisten en indicar:

- a) El nombre y domicilio del titular de la marca registrada y del licenciataria, y
- b) El uso bajo licencia de la marca registrada.

Por otro lado, como se recordará, para que una licencia pueda producir efectos en perjuicio de terceros, es necesaria su inscripción (art. 136 de la LPI). Uno de esos efectos (desde nuestro personal punto de vista una de las grandes ventajas), es la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca (principalmente el de uso exclusivo), como si fuera el propio titular, como lo establece el artículo 140 de la LPI. Procesalmente hablando, la inscripción de la licencia le otorga al licenciataria la legitimación activa necesaria para ejercitar, por su propio derecho, las acciones necesarias tendientes a lograr la protección de los derechos sobre la marca, como bien lo apunta, a contrario sensu, Mauricio Jalife al sostener que:

“Una de las circunstancias en que una licencia no inscrita estaría restringida para ser invocada como fundamento para legitimar activamente al licenciataria, se presenta en los casos en que expresamente la licencia confiere a este derecho para defender la exclusividad del registro ante infractores, en cuyo caso, en ausencia de inscripción de la licencia, la reclamación tendría que estimarse improcedente por falta de legitimación activa.”<sup>36</sup>

En perfecta sintonía con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada cuyos rubro y texto enuncian:

Registro No. 203002  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
III, Marzo de 1996

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 328.

Página: 971  
Tesis: I.4o.A.85 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN A LAS, QUEDARA PLENAMENTE JUSTIFICADO SI EL CONTRATO DE LICENCIA DE USO SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.

En los casos en que el titular de una marca registrada, conceda licencia a una o unas personas para el uso de todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca; para que surta efectos frente a terceros, es necesario que respete los lineamientos que establezcan las leyes del país en el cual será usada la marca, en términos de lo dispuesto por el artículo 6o. quinquies del Convenio de París; por tanto, si la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en nuestro país establece que los contratos a través de los cuales se otorgue el uso de una marca registrada en los términos indicados, exige que debe inscribirse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en términos de lo dispuesto por los artículos 136, 137, 140 y 141 del ordenamiento legal invocado, para que pueda surtir efectos frente a terceros y en su caso estar en aptitud de solicitar alguna declaración administrativa de infracción a la marca materia del contrato de uso, es evidente que deberá cumplirse con tal supuesto, resultando insuficiente pretender que con sólo detentar la licencia de uso de la marca internacional el licenciatario quede legitimado para ejercitar acciones tendientes a proteger el uso de la marca.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/95. Homero Difusión, S.A. de C.V. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Raúl García Ramos.

Otro de los efectos, (la segunda gran ventaja), que se produce con la inscripción de la licencia se infiere del contenido del numeral 141 de la LPI, en razón de que el uso de la marca realizado por parte del licenciatario, se considerará como si fuera realizado por el propio titular.

Nos explicamos, como uno de los presupuestos fundamentales para mantener la vigencia del registro de una marca es su uso, si por virtud de la licencia concedida el titular del registro no usa la marca en forma directa, pero sí lo hace indirectamente a través de su licenciatario, ningún tercero podría enderezar en su contra una solicitud de declaración administrativa de caducidad; pero mejor aún, en cualquier procedimiento de declaración administrativa de nulidad o infracción, de averiguación previa o de carácter judicial, en donde deba probarse el uso de la marca registrada, los medios de convicción aportados por el licenciatario válidamente servirían para ello, tales como facturas; periódicos, catálogos, volantes y cualquier tipo de publicidad impresa; etiquetas, muestras de los productos, etc.

En este sentido pensamos que es aplicable el criterio aislado que citamos inmediatamente:

Registro No. 231562

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988

Página: 405

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

#### MARCAS, USO DE, PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS.

La publicación de una marca que se anuncia en un periódico y, que por lo tanto, esta dirigida al público consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de la marca, en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periódico no sea un documento público, no impide otorgarle el valor que corresponde como indicio del uso de la marca y cuando existen varias publicaciones, la autoridad marcaría que encuentra una vinculación entre ellas, actúa correctamente para determinar que el anuncio publicado de un servicio constituye precisamente prueba del uso de esa marca.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 71/88. Central Anderson's, S.A. de C.V. 29 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Finalmente, cabe decir que, en términos del ordinal 138 de la LPI, es posible cancelar la licencia en tres casos:

- a) Cuando sea solicitado conjuntamente por el licenciante y el licenciario;
- b) Cuando haya quedado firme la declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca licenciada, o se niegue el registro de ésta, y
- c) Por orden judicial.

### **2.6.3. Franquicias.**

Ahora bien, por lo cuanto hace a las franquicias en primer término, y a manera de nota histórica, estimamos muy ilustrativo mencionar lo que nos comentan Steven S. Raab y Gregory Matusky:

“El otorgamiento de franquicias no es nada nuevo. La empresa The I.M. Singer Company otorgó franquicias para la venta de sus máquinas de coser en la década de 1850. Las compañías petroleras y automovilísticas argumentan que sus distribuidores trabajan por medio de franquicias desde principios de siglo. Pero en realidad las franquicias no obtuvieron el apoyo y el reconocimiento públicos hasta la década de 1950, cuando los restaurantes y los hoteles empezaron a aparecer como clones a través de todo Estados Unidos.”<sup>37</sup>

Para profundizar un poco más sobre la historia de las franquicias creemos conveniente citar a Alejandra Torres de la Rosa, quien relata lo siguiente:

---

<sup>37</sup> Raab, Steven S., et. al., *Franquicias: cómo multiplicar su negocio (The blueprint for franchising a business)*, 1ª ed., 2a. reimp. trad. de Roberto Haas, México, Limusa, 1993, p. 29.

“A partir de su surgimiento, alrededor de 1850, las franquicias se convirtieron en una nueva forma de hacer negocios; Estados Unidos inició una era con la innovación de las franquicias, mismas que aparecieron como una solución para resolver el problema que representaba la eficiente distribución de un producto.

...

Por lo que respecta a México, fue en 1980 cuando se presentaron los primeros casos de franquicias. Hoy por hoy, en nuestro país es considerado uno de los sectores del comercio que registran un mayor crecimiento, y son cada vez más los negocios franquiciados, no sólo de origen extranjero como en un principio, sino también nacional.

Como resultado de lo anterior, debido al interés que empezaba a despertar el desarrollo de las franquicias en México, en febrero de 1989 se constituyó la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., cuyos propósitos fundamentales consisten en la difusión y promoción de las franquicias en nuestro país así como el mejoramiento de las condiciones legales con el objeto de propiciar un crecimiento sostenido de las franquicias en México.”<sup>38</sup>

Para terminar con la nota histórica, encontramos muy ilustrativo mencionar que Carlos Viñamata Paschkes expone que la franquicia surge como una respuesta jurídica a exigencias de climas de regresión económica, en las cuales el descenso o el simple estancamiento de la demanda no puede cubrir la oferta, a efectos de mantener el equilibrio medio del mercado. Se trata de conquistar nuevos mercados asumiendo otros niveles de consumo.<sup>39</sup>

Desde el punto de vista económico, Steven S. Raab y Gregory Matusky, explican que una franquicia es un sistema de comercialización, un método para distribuir bienes o servicios a los consumidores. En términos muy simples, una franquicia concierne a dos niveles de personas: el franquiciador, quien desarrolla el sistema y le presta su nombre o su marca registrada, y el franquiciatario, que adquiere el

---

<sup>38</sup> Torres de la Rosa, Alejandra, *El Contrato de franquicia en el derecho mexicano*, 1a. ed., México, Porrúa, 2000, p. XI.

<sup>39</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *op. cit.*, nota 23, p. 142.



derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciador.<sup>40</sup>

Abundando sobre este punto, Javier Arce Gargollo dice que:

“En el campo económico la franquicia es un modo de expansión de grandes empresas que participan de sus conocimientos para hacer negocios con pequeños empresarios a quienes integran, por este sistema, a la distribución y, a veces, a la producción de sus bienes y servicios. La franquicia cumple con los fines económicos de las dos partes: el concedente crece sin invertir, sin riesgo laboral, fiscal y con control sobre el concesionario; éste, ingresa a un negocio “probado”, con poco riesgo de fracasar, compra tecnología barata, recibe capacitación u su costo es variable en base a resultados. Se logra en esta relación una nueva forma de sociedad entre la gran organización y el pequeño empresario.

La franquicia no puede negar su mercantilidad. Nace en la economía más desarrollada del mundo, su conformación y desarrollo pragmático en Estados Unidos, pronto la convierten en una figura de éxito que soporta a otros países y sistemas que se encuentran en el problema de ubicarlo dentro de su orden jurídico.”<sup>41</sup>

Desde el punto de vista jurídico, y a diferencia de la licencia, la LPI intenta definir lo que es la franquicia, como se aprecia en el párrafo primero de su artículo 142, cuyo texto es el siguiente:

#### Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 142 (párrafo primero).- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.”

---

<sup>40</sup> Raab, Steven S., *op. cit.*, nota 37, pp. 35 a 38.

<sup>41</sup> Arce Gargollo, Javier, *El contrato de franquicia*, 4ª ed., 2ª reimp., México, Themis, 2001, p. XI.

Del texto del precepto arriba transcrito, claramente se pueden advertir dos cosas: primera, la franquicia nace por virtud de una licencia de uso de marca, otorgada por escrito, pero no una licencia cualquiera, ya que la misma debe reunir las características particulares que más adelante indico, y segunda, las partes que intervienen deben cambiar sus nombres de licenciante y licenciario, por los de franquiciante y franquiciario.

Sobre la definición legal de franquicia, Mauricio Jalife comenta que responde adecuadamente a la naturaleza y características del contrato de franquicia, comprendiendo los diversos tipos que existen. De la lectura de la definición que se comenta, puede concluirse que la LPI no exige que la marca que es objeto de la franquicia se encuentre registrada, lo que resulta inaceptable.<sup>42</sup>

Para Javier Arce Gargollo, el invocado artículo 142 no da propiamente una definición, aunque si determina claramente las características del contrato de franquicia, proponiendo como definición la siguiente:

“El contrato de franquicia es aquél por el que el franquiciante otorga al franquiciario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación”.<sup>43</sup>

Las características principales del convenio de franquicia son:

- a) Que el franquiciante se obligue primordialmente a transmitir conocimientos técnicos o proporcionar asistencia técnica al franquiciario;
- b) Que el fin del convenio sea que el franquiciario pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, y

---

<sup>42</sup> Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 31, p. 340.

<sup>43</sup> Arce Gargollo, Javier, *op. cit.*, nota 41, p. 39.

- c) Que el franquiciante se obligue principalmente a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que la marca distingue.

Otra diferencia notable entre una licencia pura y una franquicia se desprende del texto del párrafo segundo del citado artículo 142 de la LPI, en relación con el numeral 65 del RLPI, y consiste en la obligación que tiene el franquiciante, cuando ofrece una franquicia, de proporcionar al posible franquiciatario, 30 días previos a la celebración del convenio, al menos, la información necesaria para apreciar el estado que guarda su empresa. Como se recordará, para la celebración del convenio de licencia no es requisito indispensable el cumplir con esta obligación. Sin embargo, puede justificarse la imposición de esta obligación debido a que por lo regular la obtención de una franquicia representa una inversión considerable para el franquiciatario.

La falta de veracidad en esa información le da derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato (LPI, art. 142, párrafo tercero).

La información que debe proporcionarse es de carácter técnica, económica y financiera, y debe incluir, por lo menos:

- a) Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;
- b) Descripción de la franquicia;
- c) Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
- d) Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
- e) Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
- f) Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

- g) Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
- h) Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;
- i) Obligaciones del franquiciatario respecto de la información del tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y
- j) En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del convenio.<sup>44</sup>

De lo anterior resulta obvio que la información previa que debe proporcionarse en realidad constituye gran parte de las que serán las declaraciones y cláusulas del convenio.

Para Mauricio Jalife con la obligación de proporcionar dicha información se pretende que el franquiciatario pueda tomar una decisión bien informada. Este precepto se manifiesta como una equivalente de la llamada *Circular para la Oferta de Franquicias*, que en Estados Unidos se ha impuesto como medida obligatoria para las empresas franquiciantes, y que en general concentra información muy similar a la arriba referida.<sup>45</sup>

No obstante la importancia económica que representa el contrato de franquicia, Arturo Díaz Bravo apuntaba:

“Fuera del ya citado art. 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, y de lo dispuesto por el art. 65 de su Reglamento, que por cierto sólo consigna los deberes precontractuales a cargo del futuro franquiciante,... en nuestro medio no existe regulación alguna de este contrato, lo que contrasta con la copiosa legislación vigente en otros países. Así, en la mayor parte de los Estados de la Federación estadounidense existen legislaciones sobre el mismo; en Canadá se expidió, hace varios años, la *Ley Uniforme de Franquicias*, si bien las provincias conservan la facultad de dictar disposiciones de

---

<sup>44</sup> Véase el artículo 65 del RLPI.

<sup>45</sup> *Ibidem*, pp. 341 y 342.

carácter específico; varios países de Europa han adoptado, con efectos de ley o de reglas privadas, disposiciones sobre este contrato.”<sup>46</sup>

Cabe aclarar que mediante decreto publicado en el D.O.F. el día 25 de enero de 2006, se reformó el citado artículo 142 y se adicionaron los artículos 142 Bis, 142 Bis 1, 142 Bis 2 y 142 Bis 3, por lo que ahora ha quedado ligeramente obsoleto el comentario del Dr. Díaz Bravo porque, si bien no existe una legislación especial para regular el contrato de franquicia, sí se han creado disposiciones a la LPI.

Una de las disposiciones que se adicionaron, que a nuestro parecer resulta de gran relevancia, es el artículo 142 Bis que establece cuáles son las cláusulas y condiciones que deben incluirse en el contrato de franquicia, tal y como se aprecia enseguida:

#### Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 142 Bis.- El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

- I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
- II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
- III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
- IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

---

<sup>46</sup> Díaz Bravo, Arturo, *Contratos mercantiles*, 8ª ed., México, IURE, 2006, p. 441.

- V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;
- VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
- VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
- VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;
- IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;
- X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;
- XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y
- XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.”

Otra disposición que consideramos relevante es el artículo 142 Bis 2, el cual establece que el franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

A manera de comentario final de este apartado, sólo cabe decir que de conformidad con el párrafo último del ordinal 142 de la LPI, todas las reglas descritas para el trámite de inscripción de la licencia de uso, son aplicables a la franquicia, razón por la cual su reiteración se omite por ser innecesaria.

#### **2.6.4. Persecución a infractores y delincuentes.**

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo de una marca, la LPI otorgó en favor de los titulares de marcas registradas la posibilidad de perseguir a quienes presuntamente realizan conductas que entrañan violaciones a ese derecho de uso exclusivo, que son consideradas como infracciones administrativas y/o delitos por los artículos 213 y 223 de la LPI, respectivamente.

La infracción administrativa, explica Miguel Acosta Romero, es "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 (en su labor de policía) y prestar un servicio eficiente en la administración de servicios."<sup>47</sup>

El delito, señala Álvaro Bunster, es la acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal<sup>48</sup>; concepto que armónicamente parte del contenido en el párrafo primero del artículo 7º del Código Penal Federal, en donde se dice que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

La distinción entre las infracciones administrativas y los delitos, aclara Miguel Acosta Romero, radica en sus sanciones, pues mientras que las sanciones penales se imponen por acto jurisdiccional, las administrativas se aplican mediante actos administrativos, las sanciones penales son generalmente más severas que las administrativas, tienen cierto carácter infamante y constan en los antecedentes judiciales y policiales.<sup>49</sup>

Entendido lo anterior y continuando con el análisis de nuestro apartado, cabe decir que el derecho de persecución en contra de los presuntos infractores se encuentra contemplado por los artículos 188 y 215 de la LPI, cuyo texto es el siguiente:

---

<sup>47</sup> Acosta Romero, Miguel, *Teoría general del derecho administrativo*, 11a. ed., México, Porrúa, 1993, pp. 966 y 967.

<sup>48</sup> Bunsteer, Alvaro, colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, op. cit., nota 27, Tomo D-H, p. 1035.

<sup>49</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 47, p. 969.

## Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.”

“Artículo 215.- La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada.”

A la luz del numeral 213 de la LPI, las conductas que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca que se consideran infracciones administrativas son:

- a) 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 regulada por la LPI (fracción I);
- b) Usar una marca registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (fracción IV);
- c) 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, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con los establecimientos que operen con los productos o servicios que los protegidos por la marca (fracción V);
- d) 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 (fracción VIII);



- e) 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, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias, o autorización de un tercero; o que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero (fracción IX, incisos "b" y "c");
- f) 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 (fracción XVIII);
- g) 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 (fracción XIX);
- h) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados (fracción XX), y
- i) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta (fracción XXI).

Estimamos importante decir que el catálogo de sanciones correspondientes se encuentra en el artículo 214 de la LPI, mismo que a la letra dispone:

#### Ley de la Propiedad Industrial

"Artículo 214.- Las infracciones administrativas, a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- II. 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;

- III. Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. Clausura definitiva, y
- V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.”

Para terminar con el aspecto de las infracciones, juzgamos apropiado citar algunas de las tesis aisladas más recientes emitidas sobre el tema, las cuales transcribiremos a continuación:

Registro No. 170487

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Enero de 2008

Página: 2794

Tesis: I.4o.A.611 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. PARA CONSIDERAR QUE LA SIMILITUD DE UN SIGNO DISTINTIVO RESPECTO DE OTRO YA REGISTRADO CONSTITUYE UNA PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL, BASTA QUE HAYA RIESGO DE CONFUSIÓN.

Una característica de la finalidad y funcionalidad económica de las marcas es que los comerciantes aprovechan el prestigio que en el mercado tiene o haya adquirido un signo distintivo ya registrado, para crear otro semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación de aquél y de su reputación ante los consumidores, ya que la marca tiene la peculiaridad de unir, incluso de manera inconsciente, a un signo marcario con la percepción que aquéllos tengan de un producto o servicio. Es por ello que las leyes han acotado y sancionado prácticas de competencia desleal orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, como la similitud y la asociación, a fin de sancionar tales prácticas de competencia desleal, especialmente orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, donde se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio que los signos acreditados tienen para el consumidor. En consecuencia, para calificar a las prácticas comerciales como

desleales, basta que haya riesgo de confusión, que opera subjetivamente en los consumidores, ya sea respecto de los productos o servicios que las marcas representan, o bien en cuanto a los propios signos ideados por las diferentes empresas, a partir de elementos o razones objetivas que justifiquen razonadamente la confundibilidad. En esa tesitura, dichos signos deben ser particular y enfáticamente distintivos, independientes y originales en lo concerniente a su significado y a su significado. Por tanto, si el autor de la marca produce cierta confusión merced a la cual, de manera desleal, intenta aprovecharse del prestigio comercial creado por otro agente a través de la publicidad respecto a la calidad de un producto o servicio, o bien, a diluir la imagen comercial que se tenga y esté ligada a la marca original, se ha determinado tanto en la doctrina como en el lenguaje coloquial que a tales prácticas se les conozca como marcas y productos "pirata".

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Registro No. 189662

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Mayo de 2001

Página: 1179

Tesis: I.7o.A.129 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. RESULTA INNECESARIO ANALIZAR SI SE ACREDITÓ LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AMPARADO POR EL SIGNO DISTINTIVO, CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN ALGUNA DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En caso de que se pruebe en el procedimiento administrativo que se cometieron las infracciones señaladas en las fracciones de mérito, consistentes en usar una marca registrada sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique y 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 sin el consentimiento de su titular, resulta intrascendente que se estudie si se puso en evidencia que fue comercializado el producto de que se trate, pues es suficiente para concluir que se realizaron las conductas infractoras imputadas, que se haya puesto a la venta el producto amparado por el registro marcario en las condiciones descritas.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1817/2000. Digar, S.A. de C.V. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Registro No. 188996

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Agosto de 2001

Página: 182

Tesis: 1a. LXXIX/2001

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIONES IV, XVIII Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSIÓN A LA REGISTRADA, O DE UNA MARCA REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si bien es cierto que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga por objeto el alza de precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, comerciantes o empresarios de servicios que tengan como finalidad el evitar la libre competencia, la competencia entre sí, o bien, la constitución de una ventaja comercial o mercantil a favor de una o varias personas determinadas en detrimento del público en general o de alguna clase social, también lo es que al preverse en las fracciones IV, XVIII y XIX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones administrativas, el uso de 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; la utilización de 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; y el ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que ésta se usó en los mismos sin consentimiento de su titular, no transgrede el referido precepto constitucional, pues al señalarse en el indicado artículo 213 infracciones administrativas por el uso indebido de marcas, no se limita en modo alguno la libre competencia ni se fomenta el monopolio del producto que ampara una marca, sino que únicamente se prohíbe el uso de ésta, es decir, la protección marcaria se limita a proteger su uso y no la comercialización del servicio o producto.

Amparo en revisión 2183/99. Mauricio Ramón Cantú Barajas. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Registro No. 188995

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIV, Agosto de 2001

Página: 183

Tesis: 1a. LXXX/2001

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ARTÍCULOS 213, 214, FRACCIÓN I, 215 Y 217 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA INVESTIGACIÓN DE LAS CITADAS INFRACCIONES Y EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA A DICHA INVESTIGACIÓN, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si se toma en consideración, por un lado, que la garantía de libertad de trabajo que consiste en el derecho que tiene una persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo lícita, se transgrede cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien, cuando a través del establecimiento de determinados requisitos o condiciones se le prohíbe su ejercicio y, por otro, que la regulación en una ley de las actividades a las que se refiere el mencionado precepto constitucional no puede considerarse que constituya una transgresión a dicha garantía, pues en términos del propio texto constitucional existe esa posibilidad, con el objeto de que el ejercicio ilimitado de la señalada libertad no lesione el interés general ni el de los particulares, resulta inconcuso que los artículos 213, 214, fracción I, 215 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, no transgreden la referida garantía. Ello es así, porque con las hipótesis legales de carácter general y abstracto que en los referidos numerales se contienen, relativas a las actividades que se consideran como infracciones administrativas, a la imposición de una sanción administrativa (multa), a la forma de efectuar la investigación de las citadas infracciones y al establecimiento del momento en que debe dictarse la resolución correspondiente a dicha investigación, no se priva al gobernado de su libertad de trabajo, pues sólo se regula el uso de marcas en aquellas personas que opten por dedicarse a alguna actividad relacionada con tal uso.

Amparo en revisión 2183/99. Mauricio Ramón Cantú Barajas. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Registro No. 192754

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999

Página: 18

Tesis: P. XCIV/99

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

MULTA. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 10/95 con el rubro: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.", ha establecido que las leyes que las prevén resultan inconstitucionales, en cuanto no permiten a las autoridades impositoras la posibilidad de fijar su monto, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia en la conducta que la motiva y todas aquellas circunstancias que deban tenerse en cuenta para individualizar dicha sanción; también ha considerado este Alto Tribunal que no son fijas las multas cuando en el precepto respectivo se señala un mínimo y un máximo, pues tal circunstancia permite a la autoridad facultada para imponerlas determinar su monto de acuerdo con las circunstancias personales del infractor, que permitan su individualización en cada caso concreto. En congruencia con dichos criterios se colige que el artículo 214, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial no establece una multa fija pues la autoriza hasta por veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que permite a la autoridad fiscal fijar los parámetros dentro de los cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, se conceden

facultades para individualizar la sanción y, por tanto, no es violatorio del artículo 22 constitucional.

Amparo en revisión 2124/98. José Verdugo Martínez. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

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

Nota: La tesis P./J. 10/95 que se cita aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, página 19.

Por otro lado, por lo que respecta al derecho de persecución en contra de los presuntos delincuentes (acción penal), cabe decir que se encuentra plasmado en el artículo 226, párrafo primero, de la LPI, mismo que a la letra dice:

#### Ley de la Propiedad Industrial

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

Como claramente se colige del precepto arriba citado, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que la misma Ley se refiere, tiene el derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de los autores de tales delitos y, además, en forma independiente, tiene el derecho de demandarles la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.

Las conductas que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca, consideradas como delitos, de acuerdo con el artículo 223 de la LPI son:



- a) Reincidir en las conductas previstas en las fracciones de la II a la XXII del artículo 213 (fracción I);
- b) Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la LPI (fracción II), y
- c) Producir almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, 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 la LPI (fracción III).

Para entender lo que es la falsificación debe saberse que en realidad se trata de una imitación, esto es, de un intento de reproducción, razón por la cual no importa el grado de perfección. Hace ya bastante tiempo que nuestra Suprema Corte sostuvo que la imitación de una marca se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, pero también suprimiendo alguno o varios de sus elementos, e incluso agregándole otros nuevos, como se desprende de los criterios, aun aplicables, que invocamos enseguida:

Registro No. 322548  
Localización:  
Quinta Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
LXXXIV  
Página: 489  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

#### MARCAS, IMITACIÓN DE.

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, ya suprimiendo alguno o varios de sus elementos, ya agregándole otros nuevos, o ya introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, pueda inducir a la mayoría de los consumidores, a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro

de distinta procedencia. Por tanto, para juzgar de una imitación, no debe verse si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino, fundamentalmente, si por las semejanzas que se advierten, su naturaleza y extinción, la generalidad del público puede incurrir en confusión acerca de las marcas.

Amparo administrativo en revisión 7397/44. "Sanfeliz Hermanos", Soc. en N. C. de C. V. 11 de abril de 1945. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 283746  
Localización:  
Quinta Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XVII  
Página: 494  
Tesis Aislada  
Materia(s): Penal

#### MARCAS INDUSTRIALES.

El cuerpo del delito de falsificación de marca industrial, lo constituyen las circunstancias de pretender imitar el producto auténtico en su composición, en el modo de presentarse, y en los demás pormenores o detalles que hagan aparecer al producto falsificado como legítimo; y si estos pormenores o detalles no se acreditan, no debe tenerse por comprobado el cuerpo del delito.

Amparo penal en revisión 2870/23. "Amado Mezher e hijos". 22 de agosto de 1925. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Gustavo A.

En materia penal es de explorado derecho que el perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la LPI, técnicamente denominado víctima u ofendido, no puede ejercer por sí mismo su derecho de persecución en contra de los presuntos delincuentes, pues por mandamiento constitucional tiene que actuar a través del Ministerio Público. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo primero, establece que la

investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y, en su artículo 20, apartado C, fracción II, dispone que la víctima u ofendido tienen derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente y a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley; de ahí que Héctor Fix-Zamudio asevere lo siguiente:

“Por lo que se refiere a su situación actual, en las leyes orgánicas del MP, tanto en la esfera federal como en la de las entidades federativas, se advierte la preocupación esencial de regular de manera predominante la función de investigación y persecución de los delitos, y se deja en un segundo término tanto la asesoría jurídica del gobierno introducida en la C de 1917 como su intervención en otras, procesales.

Esta concentración de facultades persecutorias se observan en los códigos de procedimientos penales,... Un aspecto esencial que observamos en la orientación de los citados códigos actualmente en vigor es el otorgamiento al MP del llamado “monopolio del ejercicio de la acción penal”, que deriva de una interpretación, que consideramos discutible, del a. 21 de la C, lo que significa que son los agentes de la institución los únicos legitimados para inicial la acusación a través del acto procesal calificado como “consignación”, que inicia el proceso; que el ofensivo y sus causahabientes no son partes en sentido estricto en el mismo proceso, y sólo se les confiere una limitada intervención en los actos relacionados con la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente del delito, tomando en cuenta que la citada reparación es un aspecto de la pena pública.”<sup>50</sup>

Para el ejercicio de la acción penal, tratándose de la reincidencia en la comisión de infracciones administrativas (fracciones II a XXII del art. 213 de la LPI), así como de la falsificación de marcas registradas, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, forzosamente se requiere la emisión de un dictamen técnico por parte del IMPI, en el cual no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, como claramente lo establece el ordinal 225 de la LPI.

---

<sup>50</sup> Fix-Zamudio, Héctor, Colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, op. cit., nota 27, Tomo I-O, p. 2525.

Ahora bien, como los delitos en materia de propiedad industrial son de carácter federal en términos del párrafo primero del artículo 227 de la LPI, compete su conocimiento e investigación al Ministerio Público Federal, esto es, a la PGR, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º y 4º, fracción I, de la Ley Orgánica de la PGR, en relación con el ordinal 2º del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).

En virtud de lo anterior, el titular del derecho al uso exclusivo de una marca que haya sido perjudicado por la comisión de alguno o algunos de los delitos contemplados en las tres primeras fracciones del artículo 223 de la LPI, tendrá el derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos autores de tales delitos, ante la PGR.

Cabe decir que con ese motivo y para una mejor atención de este tipo de casos, dicha Procuraduría, a mediados de 2003, aproximadamente, creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la cual sustituyó a la extinta Fiscalía Especial en Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial. Dicha Unidad Especializada cuenta con una Dirección de Delitos contra la Propiedad Industrial y otra Dirección de Delitos contra los Derechos de Autor.

Es necesario referirnos al aspecto de las sanciones por la comisión de los delitos que entrañan una violación del derecho al uso exclusivo de marcas. Dichas sanciones se encuentran en los numerales 223 Bis y 224 de la LPI, los cuales disponen lo siguiente:

#### Ley de la Propiedad Industrial

“Artículo 223 bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.”

“Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del

artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.”

Consideramos relevante mencionar que actualmente están calificados como delitos graves los previstos en las fracciones II y II del artículo 223 de la LPI, razón por la cual los probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional, como se desprende de los numerales 194, fracción VII, y 399, fracción IV, ambos del CFPP.

Para concluir este apartado, juzgamos muy ilustrativo invocar algunas de las tesis recientes más sobresalientes que se han pronunciado en relación con el derecho a solicitar la persecución de los delitos por violación del derecho al uso exclusivo de una marca, tal y como lo mostramos a continuación:

Registro No. 181576  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIX, Mayo de 2004  
Página: 1766  
Tesis: I.8o.P.14 P  
Tesis Aislada  
Materia(s): Penal

DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ELEMENTO SUBJETIVO "DOLO" FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA RESPECTO DEL CUAL EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO DEBE PRONUNCIARSE, PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el artículo 168, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, forman parte del cuerpo del delito los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale precisamente como delito, así como los normativos, siempre y cuando la descripción típica lo requiera. En ese sentido, al disponer el artículo 223, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial que: "Son delitos: ... 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 ...", resulta inconcuso que el elemento subjetivo específico "dolo", constituye uno de los elementos de la descripción típica establecida en el artículo citado, respecto del cual el Juez del conocimiento debe pronunciarse, previo al estudio de la probable responsabilidad.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1728/2003. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano.

No. Registro: 183078

Jurisprudencia

Materia(ς): Penal

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003

Tesis: XV.2o. J/12

Página: 785

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REQUISITO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL POR UNA VIOLACIÓN AL.

Del artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como de los numerales 26 y 131 del mismo ordenamiento, a los que remite el precepto citado en primer término, se desprende que para ejercitar acción penal por algún delito derivado de la violación de un derecho de propiedad industrial es menester probar previamente que su titular les aplicó a los productos amparados por ese derecho la mención de que existe patente en trámite u otorgada y la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R.", o el símbolo ®, o bien, que por cualquier otro medio se hizo del conocimiento del público consumidor que los productos se encuentran protegidos por un derecho de esa naturaleza. Por tanto, para que el Ministerio Público se encuentre en aptitud de ejercitar la acción penal que le compete, es menester que se cerciore de que se cumplió con tales extremos y que anexe a la averiguación previa que consigne las constancias que así lo acrediten.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 714/2002. 11 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Jaime Romero Romero.

Amparo en revisión 179/2003. 7 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Francisco Domínguez Castelo.

Amparo en revisión 201/2003. 7 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: Patricia Suárez Galaz.

Amparo en revisión 248/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Francisco Domínguez Castelo.

Amparo en revisión 249/2003. 7 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretario: Francisco Domínguez Castelo.

Registro No. 190796

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre de 2000

Página: 1403

Tesis: I.10o.A.16 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A SU DENUNCIA DE HECHOS REALIZADOS EN PERJUICIO DE AQUÉLLAS.

Teniendo en consideración que uno de los fines de la Ley de la Propiedad Industrial es el de proteger los derechos personales de quienes, dentro del comercio o la industria, son

titulares de algún registro marcario, nombre o denominación social, de manera tal que no pueden ser utilizados a favor de otras personas que no estén autorizadas para hacerlo, entre los que se encuentran el de denunciar hechos que se realicen en perjuicio de su marca, cuyas infracciones y sanciones se encuentran contempladas en el artículo 213 de la ley de referencia, es por ello que, cuando en la denuncia se resuelva de manera contraria a los intereses del titular de la marca, éste tiene interés jurídico necesario para acudir al amparo, toda vez que el citado interés deriva del hecho de que si bien no puede obligarse a las autoridades que conozcan de una denuncia a resolverla positivamente, ello no las exime de emitir la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada, ya que ante el incumplimiento, sí se produce un agravio personal y directo como lo exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en virtud de que el fin del procedimiento en términos de los artículos 215 a 219 de la ley de mérito, no puede ser sólo que se imponga una sanción al que cometa el acto ilícito, sino proteger los derechos tanto del propietario de la marca así como el de la sociedad, ya que el uso de la marca puede inducir a una confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer que se fabrican productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones contrarias a las que tiene el titular de la marca.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 80/2000. Reebok International, Ltd. 31 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretaria: María Lorena García Gutiérrez.

## **2.7. Vigencia y renovación.**

La vigencia de un registro de marca es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero podrá renovarse por períodos de la misma duración, según lo establece el artículo 95 de la LPI.

Ahora bien, la renovación del registro deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores a la terminación de la vigencia, pero el IMPI deberá dar trámite a las solicitudes que sean presentadas dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la



vigencia, tal y como lo dispone el numeral 133 de la LPI. Así las cosas, resulta claro el espíritu flexible de la LPI, pero sobre todo protector de los registros marcarios, pues en aras de mantener su vigencia, en realidad otorga un año para solicitarse la renovación, esto es, dentro de plazo normal de seis meses anteriores a la expiración de la vigencia, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a ello.

Para solicitar la renovación del registro de una marca resulta necesario manifestar, bajo protesta de decir verdad (en el formato autorizado por el IMPI), que se usa la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplica y que no se ha interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado por el artículo 130 de la LPI (tres años consecutivos), sin causa justificada, según lo establece el artículo 134 de la LPI.

Finalmente, para terminar con lo que respecta a la renovación de un registro de marca es fundamental cuestionarse: ¿cuál es la consecuencia legal de la falta de renovación? La respuesta es sencilla y la encontramos en la parte final del antes citado artículo 133: la caducidad. Pero de eso hablaremos en el capítulo siguiente.

---

**CAPÍTULO III**  
**PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN**  
**A LAS MARCAS**

---

### **3.1. Administrativos.**

#### **3.1.1. Nulidad.**

El registro de una marca puede estar afectado de nulidad por alguna de las causas que establece el artículo 151 de la LPI, que a la letra establece:

“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo 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;

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

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.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.”

De lo anterior se desprende que, básicamente, un registro marcario puede estar afectado de nulidad por haberse otorgado en contravención de las disposiciones de la LPI o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, como por ejemplo si fue otorgado en alguno de los supuestos previstos en el artículo 90, el cual contiene el catálogo de marcas no registrables.

La segunda causal de nulidad se refiere a que 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.

La tercera causal se deriva del otorgamiento del registro con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

La cuarta causal consiste en que el registro 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.

Finalmente, la quinta causal emana de la mala fe, cuando el agente, representante, usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga en México el registro a su nombre de esa marca u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

En relación con la semejanza en grado de confusión, bien vale la pena citar los criterios siguientes:

Registro No. 200 0249  
[TA]  
10a. Época  
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3

MARCAS. CÓMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La razón común de los artículos 87 a 90 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes y proteger al público consumidor, por ello, tratándose de la nulidad de un registro marcario la autoridad administrativa debe realizar el examen correspondiente conforme a tales dispositivos en su conjunto, ya que cuando existe una marca que goza de cierto prestigio en el público consumidor, la introducción al mercado de otra igual o similar sugiere una relación entre ambas o hace pensar que una corresponde o deriva de la otra, provocando fácilmente el error y confusión en cuanto a la calidad o procedencia de los productos o servicios que amparan. Por tanto, cuando se demanda la nulidad del registro de una marca con base en el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando 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 solicitud de la registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, debe procederse en los términos siguientes: En principio, analizarse la identidad de la marca, y en el supuesto de que la denominación sea igual, esto es, un mismo nombre utilizado por dos partes, identificarse los productos o servicios que tales signos distintivos amparan, a fin de establecer la existencia de alguna similitud o punto de contacto relevante entre ambos, además de la especie o clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, para lo cual es factible tomar en cuenta diversos conceptos, como su finalidad, composición, lugar de venta o cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra, cuyo análisis objetivo pueda llevar a considerar si los productos a los que se aplicó contienen elementos comunes de composición, pudiéndose también distinguir entre principales y accesorios de éstos, sin que sea dable estimar que la inclusión de un elemento complementario o adicional tenga la fuerza suficiente para determinar una semejanza capaz de sustentar la nulidad.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Registro No. 162089

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIII, Mayo de 2011

Página: 911

Tesis: I.4o.A. J/92

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no

es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Amparo directo 334/2008. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. Kg. 28 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:

Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Registro No. 162791

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXIII, Febrero de 2011

Página: 2126

Tesis: I.4o.A. J/96

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

**MARCAS. FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ANALIZAR SU SIMILITUD, EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN.**

Al analizar la similitud entre una marca que pretende registrarse y otra registrada, en relación con el riesgo de confusión, deben considerarse algunos factores, como son el conocimiento de ésta en el mercado, la asociación que pueda hacerse entre ellas y el grado de similitud entre los productos o servicios que ambas designan, lo que implica cierta interdependencia entre esos factores. Así, puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados se vea compensado por uno elevado entre las marcas analizadas y a la inversa.

**CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.



Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 508/2010. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

Registro No. 253306

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

97-102 Sexta Parte

Página: 361

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS. CONFUSION. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

Si dos marcas tienen una misma parte inicial o radical, que por sus características resulta la parte más importante o significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia de orden meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso muy común, es claro que tal diferencia (que carece de énfasis) no basta para evitar la confusión entre ambas marcas (artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial), o para evitar que se sugiera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, ya que se podría inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 70, página 47. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie., GMBH. 29 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97-102, página 321. Amparo en revisión 311/75. J.C. Penney Inc. 29 de julio de 1975. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 87, página 55. Amparo en revisión 84/76. Byk Gulden, S.A. de C.V. 30 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97 -102, página 321. Amparo en revisión 110/76. Jacobo Tarrab Sidauy. 4 de mayo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97-102, página 148. Amparo en revisión 710/76. Ragu Foods, Inc. 15 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Genealogía:

Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 11, página 31.

Registro No. 225126

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990

Página: 572

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente, ya que si bien la autoridad administrativa, para calificar su registro puede realizar un análisis cuidadoso de sus elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente

importante es la primera impresión y la confusión de dichas marcas produzcan en el público. En este sentido, es claro que, tratándose de cuestiones marcarías, es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, justificándose por ello, la exigencia legal de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de tal suerte que el consumidor no confunda una con otras.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/90. Daniel Industries Inc. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria. Clementina Flores Suárez.

Registro No. 911358

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Página: 470

Tesis: 425

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean

semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 506, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 690.

Registro No. 194786  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
IX, Enero de 1999  
Página: 686  
Tesis: I.3o.A. J/22  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa

MARCAS. CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII,  
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a la diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México,  
S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 3193/96. Marcas Asociadas, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Algo que necesariamente debe dilucidarse en este tema es si la nulidad de un registro marcario es absoluta o relativa. De acuerdo con el artículo 2226 del Código Civil Federal (CCF), la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad; de ella puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por confirmación o prescripción.

La nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. La nulidad relativa es producida por falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto (CCF, arts. 2227 y 2228).

Desde nuestra perspectiva, en el caso de los registros marcarios, la nulidad es absoluta porque no estamos ante casos en donde exista la falta de forma establecida por la ley, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad del IMPI, que es el autor del acto, es decir, del registro. Además, el acto no puede convalidarse de modo alguno. Esto significa que los efectos del registro se surten provisionalmente, pero se destruyen retroactivamente al ser declarada administrativamente la nulidad. De hecho, en la práctica el IMPI jamás declara la nulidad relativa de un registro marcario.

La acción de nulidad se denomina solicitud de declaración administrativa de nulidad, y debe ser presentada ante el IMPI, aunque cabe la posibilidad de que la nulidad sea declarada de oficio o a petición

de la PGR, cuando tenga algún interés la federación, tal y como lo establece el artículo 155 de la LPI.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad se sustancia y resuelve conforme al procedimiento establecido en la LPI, siendo aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) (LPI, art. 187).

Es importante destacar que no existe un formato oficial para formular una solicitud de declaración administrativa de nulidad; no obstante, de conformidad con el artículo 189 de la LPI, debe contener:

- a) El nombre del solicitante y, en su caso del representante;
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c) El nombre y domicilio de la contraparte (demandado) y, en su caso, de su representante;
- d) El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- e) La descripción de los hechos, y
- f) Los fundamentos de derecho.

También cabe decir que, si no se cumplen con dichos requisitos, el IMPI le requerirá al solicitante, por una sola vez, para que, dentro del término de ocho días, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, y de no cumplirse con ello, la consecuencia será el desechamiento de la solicitud de declaración administrativa, según lo expresa el párrafo primero del ordinal 191 de la LPI.

En adición a tales requisitos, la solicitud debe cubrir los establecidos por el artículo 5º del RLPI, es decir:

- g) Presentar la solicitud con firmas autógrafas;
- h) Indicar los números de registro de las marcas cuyos derechos se consideran invadidos;

- i) Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;
- j) Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- k) Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;
- l) Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la solicitud es presentada por representante legal o apoderado, y
- m) Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Respecto al comprobante de pago, que es uno de los requisitos arriba señalados, creemos conveniente citar las tesis siguientes:

Registro No. 175026

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIII, Mayo de 2006

Página: 8

Tesis: P./J. 61/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR NO ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia temática, que las



normas que no establecen la prevención al promovente para que regularice su promoción o solicitud y, en cambio, ordenan su desechamiento de plano, resultan inconstitucionales, ya que prevén una consecuencia desproporcionada a la omisión en que aquél incurre. De ahí que las normas que regulan el procedimiento administrativo deben otorgar al particular la posibilidad de corregir los errores u omisiones que, subsanados convenientemente, no obstan a la prosecución del procedimiento. En ese sentido, se concluye que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al prever el desechamiento de plano de las solicitudes o promociones presentadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por no acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente sin previo requerimiento para su regularización, viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la obligación de acompañar dicho comprobante no constituye un elemento esencial que condicione la actividad administrativa del indicado Instituto, sino un requisito necesario para la procedencia del trámite respectivo.

Contradicción de tesis 46/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de marzo de 2006. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. El Tribunal Pleno, el once de mayo en curso, aprobó, con el número 61/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de mayo de dos mil seis.

Registro No. 182789

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003

Página: 1006

Tesis: I.9o.A.78 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA ES APLICABLE EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, POR COMPLEMENTAR LOS REQUERIDOS EN EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Aun cuando en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial se establece que las solicitudes y promociones deberán estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente y que si falta éste, el instituto desechará de plano la solicitud, también es cierto que el artículo 5o. del reglamento de la ley en cita señala que las solicitudes o promociones presentadas ante el instituto o en las delegaciones de la secretaría deben cumplir, entre otros requisitos, con el señalado en la fracción VI, consistente en acompañar a la solicitud el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, además de señalar en uno de sus párrafos que cuando las solicitudes no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VII y IX, debe requerirse para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen, y en caso de no cumplir, la promoción se desechará de plano; bajo esa perspectiva, no debe desecharse de plano ninguna solicitud administrativa por considerar que no se anexó a la promoción el recibo de pago de los aprovechamientos, porque como se ha dicho, en todo caso procederá requerir a la promovente en términos del artículo 5o. del reglamento de la ley de la materia para que dentro del término de dos meses lo exhiba y, en caso de no hacerlo, entonces sí desechar la solicitud; ello además, resulta procedente si se toma en consideración que el artículo 1o. del reglamento en cita dispone que dicho ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial, lo que significa que puede aplicarse el artículo 5o. del reglamento mencionado, por complementar a detalle los requisitos que deben colmar las solicitudes y promociones que se presenten ante el instituto a que se refiere el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, además de prever las consecuencias para el caso de incumplimiento.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 147/2003. Directora Divisional de Asuntos Jurídicos del organismo público descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en representación de las autoridades demandadas. 4 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: Socorro Arias Rodríguez.

Además de cubrir con todos los ya mencionados requisitos, nos dice el artículo 190 de la LPI, con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias certificadas:

- n) Los documentos y constancias en que se funda la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, pues de lo contrario no serán admitidas posteriormente, excepto si fueren supervenientes.

Ese mismo precepto establece que para el caso de que alguno de esos documentos obre en los archivos del IMPI, bastará que el solicitante precise el expediente en que se encuentra y solicite la expedición de copia certificada o su cotejo, con la copia simple que sea exhibida.

En relación con las pruebas, cabe señalar que pueden ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la testimonial, la confesional y las que sean contrarias a la moral y al derecho. Sin embargo, la testimonial y la confesional sí pueden ofrecerse cuando estén contenidas en una documental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, párrafo primero, de la LPI.

También considero fundamental mencionar que resulta forzoso adjuntar el documento con el que se acredite que se encuentra vigente el registro de la marca considerada invadida, pues de lo contrario la solicitud será desechada, como lo indica el párrafo segundo de numeral 191 de la LPI.

De igual forma, resulta relevante hacer notar que el omitir acompañar el documento que acredite la personalidad, provocará el desechamiento de la solicitud, como lo consigna el párrafo segundo del artículo 191 de la LPI.

Un último requisito ha sido establecido por el numeral 70 del RLPI, el cual consiste en:

- o) Acompañar una copia de la solicitud de declaración administrativa, incluyendo los documentos anexos.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga (LPI, artículo 193).

En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda (LPI, art. 195).

El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener (LPI, art. 197):

- a) Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c) Excepciones y defensas;
- d) Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- e) Fundamentos de derecho.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda (LPI, art. 199).

### **3.1.2. Caducidad.**

La caducidad es la consecuencia legal de la falta de renovación de un registro de marca, y ello se confirma en los ordinales 130 y 152 de la LPI.

Conforme al numeral 130, si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro. Las excepciones a dicha regla son dos:

- a) Que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, y
- b) 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.

Por su parte, el artículo 152 de la LPI dispone que el registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro en los términos de dicha legislación, o cuando 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 IMPI.

Como consecuencia de lo anterior, es obvio que, para evitar la caducidad del registro de una marca, es necesario usar la marca en forma ininterrumpida y, además, solicitar la renovación del registro, dentro del plazo correspondiente.

Al igual que en el caso de la nulidad, la declaración administrativa de caducidad se emite por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación (LPI, art. 187). Sin embargo, la caducidad por falta de renovación no requerirá de declaración administrativa por parte del IMPI (LPI, art. 155).

Las solicitudes de declaración administrativa de caducidad que establece la LPI, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala el propio ordenamiento jurídico, siendo aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga, el CFPC (LPI, art. 187).

Finalmente, cabe mencionar que todos los requisitos que se mencionaron que debe cubrir la solicitud de declaración administrativa de nulidad, su contestación y el procedimiento, son los mismos para el caso de la caducidad.

En torno al procedimiento de declaración administrativa de caducidad, estimamos conveniente transcribir el rubro y texto de la tesis que aparecen a continuación:

Registro No. 188796

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIV, Septiembre de 2001

Página: 1335

Tesis: I.7o.A.142 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

El hecho de que el numeral de referencia disponga que un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años de referencia, puesto que dicho periodo únicamente sirve como punto final del cómputo que debe hacerse de los años de mérito, mas no se advierte de su texto que la intención del legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la declaración de caducidad emitida por autoridad competente; de ahí que los efectos de la caducidad del registro marcario nacen a la vida jurídica cuando la declaración quede firme y no en un momento anterior.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of America Inc., y la Directora Divisional de

Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística, en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Registro No. 171953

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007

Página: 2681

Tesis: I.7o.A.535 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO, DEBE EXAMINARSE LA IDONEIDAD DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES CON ANTELACIÓN A SU ADMISIÓN.

Conforme a los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, para la procedencia de la declaración administrativa de caducidad del registro de una marca, deben actualizarse los dos supuestos siguientes: a) Omisión de uso de la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad; y b) Que la falta de uso no se justifique debidamente a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por su parte, el numeral 192, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, establece que en los procedimientos de declaración administrativa son admisibles toda clase de pruebas, a excepción de la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión se contengan en algún documento. Tampoco se admiten los medios de prueba contrarios a la moral y al derecho. En consecuencia, en esa vía administrativa es probable ofrecer cualquier medio probatorio para demostrar las pretensiones, defensas y excepciones propuestas por las partes contendientes con las limitantes descritas. No obstante lo anterior, las reglas descritas no

eximen al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del examen previo a la admisión de la prueba de que se trate, respecto a su idoneidad para acreditar los extremos cuya demostración pretende el oferente, ya que de su eficacia probatoria depende la decisión que ha de adoptarse para su recepción o desechamiento.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 139/2007. Wrangler Apparel Corp. 30 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Registro No. 171665

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Agosto de 2007

Página: 1784

Tesis: I.7o.A.534 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES UN MEDIO DE CONVICCIÓN IDÓNEO PARA ACREDITAR EL USO ANTERIOR DE UNA MARCA EN UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE SU REGISTRO.

Conforme a los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, para la procedencia de la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario se requiere la omisión del uso de la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad; y que la falta de uso no se justifique debidamente a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otra parte, de los artículos 190, 193 y 197 del mismo ordenamiento se advierte, entre otras hipótesis, que cuando se admite la solicitud de la mencionada declaración administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe notificar al



titular afectado con copia simple de la petición y los documentos anexos, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga dentro del plazo de un mes. Ahora bien, para el ofrecimiento de pruebas se aplican las reglas previstas en el referido artículo 190, de cuyo texto se desprende que al escrito correspondiente deben agregarse los originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funden las excepciones y defensas, y ofrecerse las pruebas respectivas, ya que las presentadas con posterioridad no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. En ese orden de ideas, la inspección ocular ofrecida para demostrar el uso del signo distintivo controvertido por parte de su titular durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la multicitada solicitud no es el medio de convicción idóneo para acreditar ese extremo, en tanto que de la interpretación sistemática de las hipótesis normativas previstas en los preceptos legales mencionados, el titular afectado está obligado a aportar junto con su contestación a la solicitud las constancias que demuestren el uso de la marca en las condiciones anotadas; máxime si se considera que la inspección no resulta idónea para demostrar la comercialización pasada de productos amparados con la marca controvertida, por no ser un aspecto perceptible de forma inmediata por medio de los sentidos del servidor público comisionado para el desahogo de la diligencia.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 139/2007. Wrangler Apparel Corp. 30 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Registro No. 256505

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

38 Sexta Parte

Página: 56

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

## MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA.

Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no por las del código procesal local del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por una ley federal. Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del Código Federal mencionado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo estará obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podrá ser probado por la parte actora, la que cuando más podrá probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación, o alguna otra cuestión abstracta semejante, pero de ninguna manera podrá ser probado el hecho negativo consistente en la falta de explotación. En cambio, para el demandado sí será perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozornio Quiroz. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Registro No. 172598

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Mayo de 2007

Página: 2034

Tesis: I.8o.A.115 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. EL ARTÍCULO 324 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE REGULA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PARTES EXHIBAN LAS PRUEBAS PARA COMBATIR LAS EXCEPCIONES DE SU CONTRAPARTE ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA RELATIVO, AUNQUE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO LA PREVEAN.

Si se toma en consideración que la supletoriedad no sólo opera cuando la ley suplida prevé una institución regulada deficientemente, sino también cuando no se contempla aquélla, en los casos en que ésta sea indispensable para solucionar el conflicto planteado, el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula la posibilidad de que las partes exhiban las pruebas que consideren idóneas para combatir las excepciones de su contraparte, resulta aplicable supletoriamente al procedimiento de declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, aunque la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no la prevean, ya que tal procedimiento es de naturaleza contenciosa y solamente hasta que se formula la contestación y se ofrecen las pruebas correspondientes el actor está en posibilidad procesal de controvertir las manifestaciones y probanzas presentadas, lo que garantiza su derecho de defensa.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 412/2006. Ferrero de México, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Marlen Ramírez Marín.

### **3.1.3. Cancelación.**

Procede la cancelación de un registro marcario únicamente en dos casos:

- a) 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 (LPI, art. 153), o
- b) Si es solicitada por el titular de una marca (LPI, art. 154).

La acción de cancelación a que se refiere el primer supuesto arriba apuntado, se denomina solicitud de declaración administrativa de cancelación, y debe ser presentada ante el IMPI, aunque cabe la posibilidad de que, al igual que en la nulidad y la caducidad, la cancelación sea declarada de oficio o a petición de la, cuando tenga algún interés la federación (LPI, art. 155).

La solicitud de declaración administrativa de cancelación también se sustancia y resuelve conforme al procedimiento establecido en la LPI, siendo aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga, el CFPC (art. 187).

Por último, es importante decir que todos los requisitos que se mencionaron que debe cubrir la solicitud de declaración administrativa de nulidad, su contestación y el procedimiento, son los mismos a cubrir para el caso de la cancelación.

Respecto a la cancelación, existe el criterio siguiente:

Registro No. 162026

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXIII, Mayo de 2011

Página: 1263

Tesis: I.4o.A.757 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS

DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA.

Los artículos 88 y 153 de la Ley de la Propiedad Industrial disponen, en esencia, que se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica. Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca; esto es, puede acontecer que una marca, entre otras razones, por el prestigio adquirido o la publicidad invertida en ella, adquiera tal fama que identifique el producto que ampara con la marca propiamente dicha, siendo obligación del titular no permitir o propiciar que se transforme en una denominación genérica; es por ello que cuando se demanda la cancelación de un registro marcario por estimar que se ha convertido en genérico, el solicitante necesita justificar que el titular del registro es responsable de esa situación por provocar o tolerar el uso generalizado de la marca, perdiendo su carácter distintivo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 700/2010. Café Sirena S. de R.L. de C.V. 3 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

#### **3.1.4. Infracción.**

El derecho a perseguir a los presuntos infractores se ejerce con la presentación de una solicitud de declaración administrativa de infracción ante el IMPI, quien, para su conocimiento, las turna a un área que tiene especializada en esos asuntos: la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal (arts. 1º, 5º y 18, fracciones II y III, y 32 del Estatuto Orgánico del IMPI).

Del análisis del numeral 213 de la LPI, claramente se desprende que se consideran infracciones administrativas relacionadas con las marcas: realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal

(fracc.I); poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén (fracc. III); 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 (fracc. IV); 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 (fracc. V); 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 la LPI (fracc. VII); 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 (fracc. VIII); efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, o que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero (fracc. IX); 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 (fracc. XVIII); 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 (fracc. XIX); ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados (fracc. XX).

Las sanciones, por la comisión de infracciones, consisten en multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 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; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas (art. 214, LPI).

Para iniciarse el procedimiento de infracción, deben cubrirse todos los requisitos que se mencionaron tratándose de la solicitud de declaración administrativa de nulidad. Pero adicionalmente hay que:

Mencionar 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 denunciada (RLPI, art. 69).

Al igual que en el caso de la nulidad, en la infracción la contestación a la solicitud de declaración administrativa debe reunir los mismos requisitos.

En cuanto al procedimiento, hay algunas diferencias:

- 1) El procedimiento sólo puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada (LPI, art. 215);
- 2) El plazo para contestar no es de un mes, sino de diez días (LPI, arts. 193, 209, fracción IX, y 216);
- 3) Puede haber visitas de inspección, para comprobar el cumplimiento a las disposiciones de la LPI (art. 203);
- 4) Se puede ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan el derecho al uso exclusivo; ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan ese derecho de exclusividad, los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los dichos bienes; prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole el derecho de exclusividad; ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación ese derecho, y ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la citada violación (art. 199 Bis);

- 5) Se pueden asegurar bienes en forma cautelar (LPI, arts. 211 y 212 Bis);
- 6) El IMPI buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados (LPI, art. 199 Bis 8), y
- 7) En la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente (LPI, arts. 199, párrafo segundo, y 214).

Sentado lo anterior, resulta importante resaltar que, conforme al párrafo segundo del ordinal 199 Bis de la LPI, los comerciantes de los productos que implican una violación del derecho al uso exclusivo de la marca están obligados a abstenerse de su enajenación desde el momento en que son notificados de la resolución que les impone esa obligación, con lo que se impide la circulación de los productos. Tratándose de los prestadores de servicios, ellos están también obligados a suspender la prestación de tales servicios desde la fecha de la notificación.

Mención aparte merecen los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, de los productos que implican una violación del derecho al uso exclusivo de la marca, toda vez que además de estar obligados a abstenerse de la enajenación de dichos productos, también son responsables de recuperar de inmediato los productos que ya estén en el comercio, en términos de lo dispuesto por el párrafo último del artículo 199 Bis de la LPI, con lo que evidentemente se refuerza todavía más la prohibición de su circulación.

Sobre el procedimiento de infracción, conviene tomar en cuenta los criterios siguientes:

Registro No. 171716  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Agosto de 2007  
Página: 1721  
Tesis: I.3o.C.633 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil



MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO TIENDE A MANTENER LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE.

La medida consistente en la prohibición de comercialización de productos, prevista en el artículo 199 Bis, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, entraña una suspensión de una actividad que se ha realizado, o el impedimento de que se efectúe esa actividad, no que se mantenga la situación de hecho existente, en términos del artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que con esa medida no se consigue impedir que los derechos de una marca sean transmitidos o gravados, pues la comercialización de productos no tiene esos alcances, dado que quien adquiere un producto por virtud de la comercialización o explotación de la marca, no se convierte en titular de ésta, sino en propietario del producto; ni mucho menos puede gravar en su favor la marca, porque aun otorgando en garantía los productos que ostenten ese signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, quedarán afectados los productos, no los derechos de propiedad industrial. Además, la mera comercialización de productos bajo una marca, no significa que, en caso de existir y continuarse realizando, se obstaculice la ejecución de una sentencia que llegara a ser favorable al solicitante de la medida, sino, a lo sumo, que pudieran reclamarse el pago de daños y perjuicios. Las medidas cautelares, en general, y las medidas de aseguramiento, en particular, guardan relación con la materia de la controversia principal de la cual constituyen un accidente, por lo que su dictado sólo tiene sentido si contribuye a preservar esa materia para el efecto de que pueda ejecutarse la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Cuando no es así, carece de sustento decretarlas, sin que baste el mero hecho de haber sido solicitadas y estar prevista legalmente la facultad jurisdiccional de concederlas. En ese tenor, la comercialización de productos como situación existente, implícita, puesto que se pretende prohibir su continuidad, no tiene la finalidad de la medida de aseguramiento, para la conservación de la materia del juicio. Por consiguiente, la medida de que se trata resulta contraria a la naturaleza y finalidad de las medidas de aseguramiento, cuando mediante ella se pretende la modificación de una situación existente y no su conservación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 99/2007. Scania de México, S.A. de C.V. 4  
de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito  
López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Registro No. 171088

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Octubre de 2007

Página: 3257

Tesis: I.13o.A.141 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE  
INFRACCIÓN PREVISTO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL DETERMINAR FUNDADA Y  
MOTIVADAMENTE EL MONTO DE LA FIANZA Y CONTRAFIANZA  
QUE DEBAN OFRECERSE CON BASE EN LOS POSIBLES DAÑOS  
O PERJUICIOS DERIVADOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS  
MEDIDAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 199 BIS DE LA  
CITADA LEY, Y NO DE ACUERDO AL MONTO DE LA GARANTÍA  
QUE, EN SU CASO, HAYA EXHIBIDO EL DENUNCIANTE.

Si bien es cierto que de los artículos 199 Bis, 199 Bis 1,  
fracciones II y III, 199 Bis 4, 221 y 221 Bis de la Ley de la  
Propiedad Industrial, no se advierte que prohíban a quien  
solicite alguna de las medidas provisionales a que se refiere el  
artículo invocado en primer término que exhiba con el escrito  
de solicitud de inicio del procedimiento de declaración  
administrativa de infracción, la fianza conforme a la cual  
garantizará los posibles daños o perjuicios que se pudieran  
ocasionar a la parte contra quien se pide la medida; también  
lo es que de su interpretación sistemática se colige que  
corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la  
Propiedad Industrial determinar cuáles serán los posibles  
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse y que dicho

instituto deberá requerir que sean garantizados a través de la exhibición de la fianza para decretar la medida solicitada, con el fin de que, al resolverse el procedimiento respectivo, el instituto esté en aptitud legal de poner a disposición del afectado la fianza que le repare los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado. Por otra parte, el hecho de que el solicitante de la medida (denunciante) otorgue una fianza por determinado monto para responder de los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la persona contra quien se pidió la medida (denunciado), no implica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al resolver sobre la contrafianza que la persona contra la que se haya adoptado la medida decida exhibir para obtener su levantamiento, esté constreñido a fijar los daños y perjuicios con base en la fianza exhibida, sino con apego a la obligación que le impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el referido precepto 199 Bis 1, debe establecer, tanto la fianza como la contrafianza, de manera fundada y motivada, para lo cual, debe tomar en cuenta los razonamientos y las pruebas exhibidas por las partes, además de las circunstancias del caso, la gravedad de la infracción y la naturaleza de las medidas solicitadas.

#### DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 89/2007. Representaciones e Investigaciones Médicas, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Manuel Muñoz Bastida.

Registro No. 184107

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Junio de 2003

Página: 1007

Tesis: I.7o.A.219 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA OMISIÓN DE ÉSTE DE PROCURAR LA CONCILIACIÓN DE LOS INTERESES ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR QUE TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 Bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, el instituto debe en todo momento conciliar los intereses de los involucrados en un procedimiento de declaración administrativa de infracción; sin embargo, en el supuesto de que éste incumpla con lo ahí ordenado no implica una violación procesal que afecte las defensas del particular que trascienda al resultado del fallo correspondiente, en virtud de que la conciliación no constituye una defensa, esto es, no se refiere a un razonamiento expuesto por el presunto infractor para justificar sus excepciones y defensas, sino que se refiere a un evento que puede o no concretarse al estar sujeto a la voluntad de los involucrados.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1067/2003. Industrias de Alimentos Dos en Uno, S.A. de C.V. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite.

## **3.2. Mercantiles.**

### **3.2.1. Daños y perjuicios.**

Estos procedimientos sirven, básicamente, para demandar el pago de daños y perjuicios.

El concepto legal de daño lo encontramos en el artículo 2108 del CCF, mismo que a la letra dispone:

Código Civil Federal

“Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.”

Como se desprende del precepto en cita, el daño es la pérdida o menoscabo que se sufre en el patrimonio, como consecuencia de la falta de cumplimiento de una obligación. Bajo esta óptica, para que exista un daño es necesario que concurren dos premisas: primera, que el patrimonio sufra una pérdida o menoscabo y, segunda, que ello sea consecuencia del incumplimiento de una obligación; incumplimiento que puede realizarse a través de una conducta de acción u omisión. Esto significa que para que para la existencia jurídica de un daño primero debe existir un patrimonio y una obligación.

En virtud de lo anterior, a fin de entender con amplitud el concepto legal de daño, resulta menester saber que se entiende por patrimonio y obligación.

José de Jesús López Monroy dice que el patrimonio es el conjunto de poderes y deberes, apreciables en dinero, que tiene una persona; de ahí que constituye una universalidad jurídica, en tanto que es el conjunto de poderes y deberes entendidos en términos absolutos que se extiende en el tiempo y en el espacio; en el tiempo, porque abarca tanto los bienes, derechos, obligaciones y cargas presentes, como los que la misma persona pudiera tener en el futuro, y en el espacio, porque comprende todo lo susceptible de apreciación pecuniaria.<sup>51</sup>

Dicho en palabras más simples, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que sean susceptibles de apreciación pecuniaria.

De acuerdo con José de Jesús López Monroy y Alicia Elena Pérez Duarte y N., la obligación es el vínculo jurídico por el que una persona es constreñida por la necesidad de pagar alguna cosa; por tanto la obligación se compone de dos elementos: primero, el débito, es decir, la prestación o deuda y, segundo, la responsabilidad, esto es, la sujeción patrimonial.<sup>52</sup>

En este orden de ideas, consideramos que daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en sus bienes o derechos susceptibles de apreciación pecuniaria (patrimonio), como consecuencia

---

<sup>51</sup> López Monroy, José de Jesús, colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, op. cit., nota 27, Tomo P-Z, p. 2794.

<sup>52</sup> *Ibidem*, Tomo I-O, p. 2664.

de la falta de cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer por parte de otra persona, quien jurídicamente tenía esa responsabilidad (obligación).

Por cuanto hace al concepto de perjuicio, éste también lo encontramos en el CCF, en su numeral 2109, cuyo texto es el siguiente:

#### Código Civil Federal

“Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.”

Atendiendo al texto del numeral arriba invocado y tomando en cuenta la definición de obligación que antes proporcionamos, estimamos que el perjuicio es toda privación que sufre una persona respecto de la obtención de cualquier ganancia lícita que debiera haber obtenido con el cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer, por parte de otra persona, quien jurídicamente tenía esa responsabilidad (obligación). Lo cual se traduce en el impedimento del incremento del patrimonio de la persona afectada (*lucrum cesans*).

Para terminar con el presente capítulo, juzgamos conveniente indicar que, para la configuración de los daños o perjuicios, existe un requisito esencial: la relación de causalidad, misma que fue establecida en el artículo 2110 del CCF, y cuyo texto transcribimos a continuación:

#### 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.”

Como podemos apreciar, la relación de causalidad debe ser inmediata y directa entre la conducta incumplida de dar, de hacer o de no hacer (obligación) y los daños o perjuicios que ya se hayan causado o que necesariamente se vayan a causar.

### **3.2.2. Análisis de los artículos 221, 221 Bis y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.**

El artículo 221 de la LPI establece lo que transcribiremos a continuación:

#### Ley de la Propiedad Industrial

“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.”

Del análisis de este precepto se desprenden tres elementos: primero, que existe un derecho a la indemnización por concepto de daños y perjuicios, el cual corresponde a los afectados, en los términos de la legislación común; segundo, que este derecho es adicional a la imposición de las sanciones establecidas en la LPI; y, tercero, que el artículo 221 de la LPI se aplica sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 221 Bis del mismo ordenamiento jurídico.

Al leer el precepto en cita cuando dice: *“la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados”*, inmediatamente surge la pregunta ¿quiénes son los afectados? La respuesta es simple: los afectados son todos aquellos que sufren la violación de los derechos que les confiere la LPI, como más adelante lo explicaremos con mayor profundidad, cuando analicemos el ordinal 221 Bis.

Ahora bien, cuando el artículo 221 dispone 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”*, debería entenderse que el derecho a la indemnización por daños y perjuicios fue establecido en forma adicional al derecho de solicitar la imposición de la sanción administrativa procedente, así como al derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal correspondiente, sobre todo porque el ordinal 221 en comento se encuentra dentro del Título Séptimo de la LPI que, además de los daños y perjuicios, también regula lo relativo a las infracciones y sanciones administrativas, así como a los delitos y sus sanciones penales, tal y como su denominación lo indica: *“De las inspecciones, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos”*.

Por otro lado, debe decirse que cuando el numeral sujeto a análisis dice: "*en los términos de la legislación común*", debe entenderse que se refiere al CCF, ¿Por qué? Porque el actual CCF en su artículo 1º establece que las disposiciones del mismo rigen en toda la República en asuntos del orden federal, como lo es la regulación de la propiedad industrial, lo cual se confirma con la simple lectura del numeral 1º de la LPI, en donde se determina que sus disposiciones son de observancia general en toda la República. Consecuentemente, como la LPI es de carácter federal, la "*legislación común*" es, sin duda, el CCF.

Por su parte el numeral 221 Bis de la LPI dispone lo siguiente:

#### Ley de la Propiedad Industrial

"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."

En principio hay que destacar que el legislador ordinario dejó muy en claro que el derecho a la reparación del daño material o a la indemnización de daños y perjuicios nace por la realización de un hecho ilícito: la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la LPI, como por ejemplo, la violación del derecho al uso exclusivo de una marca registrada (véase su art. 87).

Nótese que este numeral habla de "*la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios*". Esto requiere de una breve explicación: En materia penal la reparación del daño forma parte de la sanción pecuniaria que se impone como consecuencia de la comisión de un delito (CPF, arts. 24, apartado 6, 29, 30 y 30 Bis). En materia civil la reparación del daño también integra la sanción pecuniaria que se impone como consecuencia de la realización de un hecho ilícito, y consiste en el establecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o el pago de daños y perjuicios, a elección del ofendido (CCF, arts. 1910, 1915, párrafo primero, 2104, y del 2107 al 2110).

Por otro lado, en relación a la fórmula para la cuantificación de los daños y perjuicios, dado que por su importancia es estudiada en el apartado siguiente, por ahora sólo cabe decir que el numeral 221 Bis categóricamente determina que para cuantificar los daños y perjuicios



debe partirse del porcentaje que el legislador consideró como el mínimo para indemnizar a quien sufrió una violación en alguno de sus derechos de propiedad industrial.

Por último, el ordinal 226 de la LPI determina:

#### Ley de la Propiedad Industrial

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

Consideramos que era verdaderamente innecesario que en el numeral 226 se reiterara el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión de los delitos, por la simple y sencilla razón de que el artículo 221 dispone con toda claridad que ese derecho se tiene sin perjuicio de las sanciones establecidas en la propia Ley y demás disposiciones derivadas de ella, mismas que pueden ser de carácter administrativo, contempladas dentro del Capítulo II “De las Infracciones y Sanciones Administrativas” (arts. 214, 218, 219 y 220), o penales, previstas en el Capítulo III “De los Delitos” (art. 224); consecuentemente, si la LPI contempla sanciones por la comisión de delitos, no existe necesidad de aclarar que el derecho a la indemnización se tiene independientemente del ejercicio de la acción penal que corresponda.

En torno al numeral 226, Mauricio Jalife comenta:

“El objetivo claramente identificable de este precepto es el de reconocer al agraviado por cualquiera de los delitos regulados por la LPI el derecho de reclamar el pago de los daños y perjuicios correspondientes, en los mismos términos que la ley concedió para los casos de infracciones. Para el efecto, el artículo remite a la regla del artículo 221 Bis de la LPI, que determina que la reparación de daños y perjuicios 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 la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la LPI.

En realidad, los términos generales en que se encuentra redactado el artículo 221 Bis de la LPI, bastan para interpretar como comprendidos en sus alcances tanto a los casos de infracciones administrativas como a los delitos, ya que el precepto se refiere a la indemnización procedente por la violación de los derechos que confiere la ley.

Por otro lado, la precisión que el artículo en comento realiza al reconocer el derecho del afectado por un delito de demandar la reparación de los daños, es igualmente innecesaria, por ser una situación jurídica consecuente que este tipo de acciones son procedente para reclamar el resarcimiento que deriva de la comisión de un ilícito.”<sup>53</sup>

### **3.2.3. Fórmula para cuantificar la indemnización.**

El numeral 221 Bis de la LPI determina expresamente cuál es la fórmula que debe aplicarse para poder cuantificar la indemnización de los daños y perjuicios. De acuerdo con ella, la indemnización mínima que debe pagarse a quien sufrió una violación de alguno de sus derechos de propiedad industrial, equivale, cuando menos, al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen dicha violación.

Desde nuestra percepción, el haber establecido esa fórmula para la cuantificación de los daños y perjuicios representa uno de los avances más significativos que ha dado el legislador hacia la protección de los derechos de propiedad industrial, por la simple y sencilla razón de que, finalmente, intentó facilitarles, tanto a los afectados como a los juzgadores, el arduo trabajo de cuantificar los daños y perjuicios.

Al respecto, Mauricio Jalife explica:

“El precepto en comento es considerado como una de las más importantes aportaciones de las reformas de agosto de 1994, por establecer un parámetro para reclamar la indemnización que deriva de los ilícitos de propiedad industrial.

El precepto ha sido materia de amplias polémicas, que en ocasiones le ubican como fuente de grave riesgo para las empresas, mientras que otros especialistas lo consideran una

---

<sup>53</sup> *Ibidem*, nota 31, p. 618.

útil herramienta que puede permitir, finalmente resolver el grave problema de la cuantificación de daños.

...

Entre los argumentos que se suman a la existencia de este tipo de reglas, se encuentran las opiniones de quienes consideran que la determinación del daño que, por ejemplo, una marca sufre con motivo de su utilización ilegal, es siempre una tarea compleja, que requiere de la participación de múltiples peritos que en ocasiones se debaten en una compleja red de estimaciones para tratar de arribar a una opinión definitiva; a la par de lo anterior, la estimación de daños y perjuicios es una tarea que requiere de consideraciones relativas a las ventas perdidas por la interferencia del competidor desleal, al daño que el signo distintivo sufre con motivo de la presencia de la marca ilegal, el eventual daño moral causado a la empresa víctima del ilícito, y otros factores adicionales, por lo que una regla que establece una indemnización compensatoria fija es de gran utilidad, no sólo para la parte afectada, sino para el propio juzgador.<sup>54</sup>

Conforme a la fórmula establecida en el artículo 221 Bis, la indemnización en ningún caso será inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen una violación a algún derecho de propiedad industrial regulado por la LPI.

En virtud de lo anterior, para poder cuantificar los daños y perjuicios es forzoso conocer el precio de venta al público de cada uno de los productos o de los servicios prestados que impliquen la violación.

En esta tesitura, la fórmula para cuantificar los daños y perjuicios es la siguiente: una vez conocida la cantidad que representa el precio de venta al público de los productos o servicios que implican la violación, a esta cantidad simplemente se le obtiene el porcentaje que se considere procedente, teniendo siempre en cuenta que el porcentaje mínimo jamás podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento), razón por la cual, en su caso, podría resultar válido el aplicar hasta el 100% (cien por ciento). La cantidad que representa el porcentaje obtenido a dicho precio, es la que debe pagarse por concepto de daños y perjuicios.

Sobre el particular, Mauricio Jalife sostiene:

---

<sup>54</sup> *Ibidem*, pp. 593 y 594.

“Por otro lado, un aspecto que no deja de destacarse como muy ventajoso de esta fórmula, es el consistente en que el parámetro del 40 por ciento es la cantidad mínima que se puede reclamar, y que en el evento de que la parte afectada pueda y quiera probar daños superiores, el precepto le faculta para ello.”<sup>55</sup>

Bajo esta óptica puede llegarse a la conclusión de que esta fórmula no representa más que una operación aritmética sencilla de realizar. Nada más distante de ello, pues si bien es cierto que no se requieren de grandes conocimientos para realizarla, también es cierto que para eso sea posible es requisito fundamental que primeramente sea determinado el número total de productos vendidos o servicios prestados que implicaron la violación a algún derecho de propiedad industrial, así como su precio de venta al público, para lo cual en la práctica en muchas ocasiones es necesario auxiliarse de peritos en contabilidad, quienes se dan a la tarea de efectuar un exhaustivo análisis de los registros contables de las personas que han vendido tales productos o prestado dichos servicios.

Es más, se ha dado el caso de que quienes han vendido tales productos o prestado los servicios no cuentan con registros contables fidedignos, o peor aún, que ni siquiera tengan, y en tales casos la cuantificación es materialmente imposible o, en el mejor de los casos, la cantidad resultante es realmente ridícula.

#### **3.2.4. Reclamación específica o genérica.**

En estos procedimientos, una de las cuestiones que deben determinarse es, si en la demanda de pago de los daños y perjuicios debe hacerse una reclamación genérica o específica.

Por principio de cuentas, hay que decir que la reclamación genérica de daños y perjuicios es aquella que no especifica a cuánto asciende el monto que se reclama, pues el actor en su demanda indica que el monto reclamado será aquel que resulte a la luz de las probanzas que sean desahogadas en primera instancia o en liquidación de sentencia.

Consecuentemente, para que sea procedente la reclamación genérica primero es necesario indicar en la demanda cuáles son los

---

<sup>55</sup> *Idem*, p. 594.

daños y perjuicios los daños y perjuicios, es decir, cuál el menoscabo sufrido en el patrimonio por el incumplimiento de la obligación y cual es la privación de la ganancia lícita que debió haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, a fin de que el demandado pueda defenderse adecuadamente, pero también es necesario probar los daños y perjuicios durante el juicio para, posteriormente, permitir su cuantificación en términos de lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio (C. de C.)

Si no se prueba la existencia de los daños y perjuicios debe absolverse al demandado, dado que cobra aplicación el Principio General del Derecho (PGD) *EL QUE AFIRMA ESTÁ OBLIGADO A PROBAR*, mismo que fue recogido y mejorado por el legislador al plasmar en el artículo 1194 del citado código mercantil: *"El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones."*

Al respecto, estimamos que resultan aplicables las tesis jurisprudencial y aisladas siguientes:

Registro No. 205148

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
I, Mayo de 1995

Página: 242

Tesis: I.4o.C. J/1

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

**DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN. PARA OBTENER SU PAGO DEBE EJERCITARSE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE Y EXPRESAR LOS HECHOS RELATIVOS.**

Conforme el artículo 1949 del Código Civil para el Distrito Federal, quien exija el cumplimiento o resolución de una obligación recíproca tiene derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios, pero no basta su simple invocación para obtener un fallo favorable al respecto, sino que de acuerdo a los artículos 1º, 2º, 81 y 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es necesario que ese derecho se demande a través del ejercicio de la acción

correspondiente, en donde se indique claramente del menoscabo sufrido en el patrimonio por el incumplimiento aducido y cual es la privación de la ganancia lícita que debió haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2464/88. Impulsora Internacional Inmobiliaria, S.A. de C.V. 8 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 1389189. Inversiones Transmar, S.A. 7 de diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 3549/90. Inmobiliaria Real de La Laguna, S.A. de C.V. 23 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Rafaela Reyna Franco Flores.

Amparo directo 5646/90, Julio Mendoza Quijano. 15 de noviembre de 1990, Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Rafaela Reyna Franco Flores.

Amparo directo 724/95. Aniceto Vásquez Méndez y otra, 16 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.

Registro No. 201121

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Octubre de 1996

Página: 515

Tesis: VI.3o.35 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA EN QUE CONSISTIERON Y CUALES SON.

La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 197, visible a foja 135, del último Apéndice el Semanario Judicial de la Federación, sostuvo el criterio de que si el actor probó la existencia de los daños y perjuicios 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. Dicho criterio parte de la premisa de que el actor haya precisado la existencia de los daños y perjuicios en el curso de demanda, aun cuando no haya señalado el monto de aquellos. Esto significa que el demandante forzosamente debe señalar en su curso inicial en qué consistieron y cuales son los daños y perjuicios que se le ocasionaron, señalamiento que es indispensable a efecto de que su contrario pueda defenderse adecuadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 371/96. María del Carmen Morales Landini. 15 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

Registro No. 240152  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
193-198 Cuarta Parte  
Página: 138  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.

No es suficiente la prueba del incumplimiento de la obligación para que proceda la condena al pago de los daños y perjuicios, pues debe demostrarse la existencia de éstos, y para

acreditar este extremo, es indispensable que la parte actora pruebe que pudo haber obtenido las ganancias que reclama y que éstas no ingresaron a su patrimonio en virtud del incumplimiento de la parte demandada.

Amparo directo 945/82. Ana Kviat Nudel. 12 de noviembre de 1984. Mayoría de 4 votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Disidente: Jorge Olivera Toro.

Séptima Época, Cuarta Parte:

Volúmenes 181-186, página 159. Amparo directo 1504/81. Auto Liqui-Refinados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 1984. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XLV, Cuarta Parte, página 32, tesis de rubro "DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS."

Por el contrario, la reclamación específica es aquella en donde sí se indica a cuánto asciende el monto que se reclama, razón por la cual es de explorado derecho que, cuando en el juicio natural se ejercita una acción específica de daños y perjuicios, el actor no solamente debe indicar en su demanda cuáles son los daños y perjuicios y demostrarlos durante el juicio, sino también está obligado probar el monto preciso que reclama, siendo aplicables tanto el PGD *EL QUE AFIRMA ESTÁ OBLIGADO A PROBAR*, como el artículo 1194 del C. de C., antes invocados.

Bajo este orden de ideas, debe absolverse al demandado cuando en autos no quede debidamente comprobado el monto preciso de los daños y perjuicios, y no condenarlo al pago de aquellos de manera genérica, ya que la introducción, en el procedimiento de ejecución, de elementos que engendren una nueva controversia para fijar su monto resulta ilícito, en razón de que al actor se le otorgaría un nuevo y doble término de prueba para que subsanara la omisión en que incurrió: cumplir su obligación procesal de probar lo arriba indicado; y con ello, se resquebrajarían las reglas esenciales del procedimiento y violaría el PGD *LAS AUTORIDADES SOLO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZAR LOS ACTOS QUE EXPRESAMENTE LES ESTÁN PERMITIDOS POR LA LEY*, los Principios Jurídicos de *PRECLUSIÓN* e *IGUALDAD PROCESAL*, así como los numerales 1078, 1201, 1383, párrafo primero, 1385 y 1386 del C. de C.



Consideramos que se violarían esos preceptos por las razones siguientes: primero, porque el artículo 1078 ordena que una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de acuse de rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse dentro del término correspondiente; segundo, porque el numeral 1201 dispone que las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del término probatorio; tercero, porque el párrafo primero del 1383 establece que los juicios ordinarios serán abiertos a prueba por un máximo de cuarenta días, de los cuales los primeros diez serán para el ofrecimiento y los restantes treinta para el desahogo de pruebas; cuarto, porque el artículo 1385 dispone que cuando haya transcurrido el término de prueba y no se hayan desahogado todas las pruebas, el juez ordenará su desahogo dentro de los plazos que se autorizan en ese ordenamiento jurídico y, finalmente, porque el numeral 1386 dice que las pruebas deben desahogarse dentro de los términos y prórrogas que se autorizan, y que aquellas que no se logren concluir serán a perjuicio de las partes, sin que la el juez pueda prorrogar los plazos si la ley no se lo permite.

Sobre la reclamación específica, juzgamos aplicables los criterios que transcribimos a continuación:

Registro No. 170821

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVI, Diciembre de 2007

Página: 1437

Tesis: I.3o.C. J/44

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

CONDENA GENÉRICA O EN CANTIDAD LÍQUIDA, PARA DETERMINARLA EN RELACIÓN CON EL PAGO DE FRUTOS, INTERESES, DAÑOS O PERJUICIOS. EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LA NATURALEZA PRINCIPAL O ACCESORIA DE LA PRETENSIÓN RELATIVA Y A LA FORMA EN QUE SE DEMANDE.

Sobre el particular pueden actualizarse y definirse jurídicamente las siguientes hipótesis: 1) cuando la pretensión de pago de frutos, intereses, daños o perjuicios, no es el objeto principal del juicio, pero en la demanda y durante el

juicio se dan las bases para determinar la procedencia de la prestación, se impone decretar una condena genérica para que en el periodo de ejecución de sentencia se cuantifique el monto exacto, resultando irrelevante que se formule en cantidad líquida o no, en virtud del carácter de prestación accesoria; 2) cuando se pretende el pago de frutos, intereses, daños o perjuicios como objeto principal del juicio, sin especificar su monto en la demanda natural, dada la indeterminación cuantitativa de la obligación relativa, resulta procedente la condena genérica si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su petición, por lo que en ejecución de sentencia puede cuantificarse válidamente el numerario exacto, siempre que se proporcionen las bases para tal efecto, y 3) cuando el actor solicita el pago de frutos, intereses, daños o perjuicios como objeto principal del juicio y, además, la formula en cantidad líquida, está obligado a demostrar durante el procedimiento, en primer lugar, el hecho en que descansa su pretensión y, también, que tiene derecho a recibir ese preciso numerario, pues en este supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que proceda la condena respectiva, sino que a su vez es menester que compruebe que le asiste derecho para exigir el pago de tal cantidad, por ende, estos aspectos relevantes no pueden determinarse en ejecución de sentencia, porque además de que es la prestación principal en el juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten que el actor tenga una nueva oportunidad para acreditar la suma exacta que tenía derecho a demandar, supuesto en el que no procede la condena genérica.

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

Amparo directo 1463/2003. Hilda Yolanda Cervantes Galicia y otro. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Amparo directo 552/2005. Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos.

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Amparo directo 257/2007. Roberto de Uslar de la Peña y otro. 11 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

Amparo directo 418/2007. Llantera Panamericana, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Registro No. 203578

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995

Página: 507

Tesis: I.3o.C.72 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS, CONDENA GENÉRICA, SÓLO ES PROCEDENTE EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HUBIERA DEMANDADO EN FORMA ESPECÍFICA EL PAGO DE.

Cuando una persona que resultó incapacitada físicamente como consecuencia de un accidente producido por un vehículo, reclama el pago de daños y perjuicios en forma genérica dentro del capítulo de pretensiones de su demanda respectiva e igualmente en los hechos de la misma menciona las supuestas ganancias que dejó de obtener, que desde luego no pueden considerarse dentro de otro concepto diferente al de daños y perjuicios, resulta incuestionable que el pago de los mismos lo pretendió obtener mediante dos formas diferentes; por lo que si además se toma en cuenta que en términos del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, correspondía al actor el demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones, dentro de los cuales se encuentran los que se mencionaron con anterioridad, es indudable que si en el fallo reclamado se considera que los mismos no se acreditaron, no se debió declarar procedente por parte del tribunal de alzada

la demanda del pago de daños y perjuicios en forma genérica, ya que de acuerdo con el contenido del artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles, en el caso de que hubiere una condena de daños y perjuicios, sólo cuando no fuera posible fijar su importe en cantidad líquida o establecer por lo menos las bases con arreglo a las cuales se deber hacer la liquidación, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de sentencia, lo que indudablemente implica que la condena genérica de referencia, sólo podía ser legalmente procedente en el supuesto de que no hubiera existido una cantidad específica que se hubiera precisado por dicho concepto, con lo cual se viene a demostrar que no resulta ajustada a derecho la condena genérica relativa que se le hizo a la parte demandada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 5873/95. Patricia Flores Romero. 17 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martínez.

Registro No. 177643

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Agosto de 2005

Página: 1883

Tesis: IV.1o.C.46 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS. LA COMPROBACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CUANTÍA CUANDO SE RECLAMAN EN CANTIDAD LÍQUIDA NO IMPLICA QUE DEBA JUSTIFICARSE EN FORMA EXACTA E INDEFECTIBLE LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA DEMANDA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en distintos criterios, que cuando los daños y perjuicios fijados en la demanda en cantidad líquida y determinada, su cuántum es

un elemento esencial de la acción, al haberse incorporado a las pretensiones y, por ello, deben demostrarse durante el juicio. Este criterio establece la carga procesal de probar no sólo la existencia sino también la cuantía de los daños y perjuicios; sin embargo, ello no implica que deba justificarse en forma exacta e indefectible la cantidad señalada en la demanda, porque ésta sólo delimita las pretensiones del actor, pues sería injusto que por el hecho de que las pruebas acrediten una suma diversa a la reclamada se libere a la parte demandada de la obligación de repararlos; estimar lo contrario llevaría al absurdo de que toda acción donde se reclame el pago de una cantidad líquida, se declare improcedente si con motivo de una excepción o prueba se acredita un monto menor al reclamado, o peor aún, declarar improcedentes las pretensiones del actor porque las pruebas rendidas revelen un importe mayor al precisado en la demanda.

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

Amparo directo 385/2003. Adrián Gabriel Garza Salinas. 11 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Pérez. Secretario: Set Leonel López Gianopoulos.

Registro No. 212205

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XIII, Junio de 1994

Página: 549

Tesis: XI.1o.213 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

#### DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO PRINCIPAL DEL JUICIO. OPORTUNIDAD PARA PROBARLOS.

Como el quejoso demandó frente a los terceros perjudicados el pago de una suma determinada de dinero, por concepto de daños, y otra, por perjuicios, independientemente del carácter que el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán le asigne a la acción respectiva, a él le correspondía acreditar los elementos constitutivos de ella, en

términos del artículo 369 del cuerpo normativo en cita, y no era el caso de aplazar la cuantificación de los daños para la fase de ejecución de la sentencia, porque, de hacerlo, se infringiría lo dispuesto por el numeral 603 del enjuiciamiento civil, según el cual sólo en el supuesto de que los daños y perjuicios no sean el objeto principal del juicio, su monto se fijará en cantidad líquida o se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 378/93. Cimaco Cruz Martínez. 8 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Secretario: Epicteto García Báez.

Registro No. 240618  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
151-156 Cuarta Parte  
Página: 111  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS, FALTA DE COMPROBACIÓN DEL PRECIO CIERTO Y DETERMINADO DE LOS.

Cuando en el juicio natural se ejercita una acción específica de daños y perjuicios, es decir, con señalamiento preciso del monto de lo reclamado, si en autos no queda debidamente comprobado el precio cierto y determinado de los daños y perjuicios, debe absolverse a los demandados, porque no siendo posible la condena por la falta de comprobación, no es dable remediar tal omisión, por no estar permitido legalmente un doble término de prueba. Esto es así, porque el señalamiento aludido obviamente incorpora dicho monto a la materia de las pretensiones deducidas, cuyos elementos debe precisamente demostrar la parte actora durante el juicio y no con posterioridad, porque esto implicaría, con violación de los principios procesales de preclusión y de trato igual a las partes, conceder al actor un doble periodo de prueba. Esto no

sucede cuando la demanda de daños y perjuicios es genérica, esto es, cuando en ella no se precisa el monto de lo reclamado; caso en el cual, naturalmente, dicho monto no forma parte de la litis y, por tanto, no arroja sobre el actor, en cuanto a dicho monto, la carga de la prueba, según se estima en tesis de jurisprudencia número 139 de esta Tercera Sala, publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. CONDENA GENÉRICA. Los artículos 85, 515 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, 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.". Pero, si no se demandaron en forma genérica, sino precisando su monto, los daños y perjuicios, no es, por tanto, aplicable la indicada tesis jurisprudencial.

Amparo directo 2458/78. Ramiro Guzmán y otros. 27 de octubre de 1980. Mayoría de 3 votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo.

V,ase: Tesis de jurisprudencia número 139, Apéndice 1917-1975, Cuarta Parte, página 443.

Registro No. 240549  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
157-162 Cuarta Parte  
Página: 65  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS. SU CUANTIFICACION. CASOS EN QUE NO PROCEDE.

Cuando se demandan daños y perjuicios y no se acredita la existencia de ellos, resulta ocioso ocuparse de la cuantificación de los mismos, ya que ésto sería una consecuencia de que los daños existan, y la sentencia que así lo considera no viola garantías.

Amparo directo 7089/81. Ricardo J. García Ortiz. 21 de abril de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 90, Séptima Parte, página 13, tesis de rubro "DAÑOS Y PERJUICIOS. SU CUANTIFICACION. CASOS EN QUE NO PROCEDE."

Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162, se señala que en el Volumen 90, página 13, aparece un precedente de esta tesis; sin embargo de su contenido se desprende que es un criterio relativo al mismo tema, pero emitido por una instancia diferente, por lo que en este registro dicha referencia se coloca bajo la leyenda "Véase".

Registro No. 339388  
Localización:  
Quinta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
CXXVIII  
Página: 400  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.

Tratándose de daños y perjuicios específicos y no genéricos debieron acreditarse conforme a la ley dentro del juicio.

Amparo directo 5449/55. Florencio Rodríguez. 4 de junio de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada.



### **3.2.5. Requisitos de la demanda.**

Ahora bien, como la acción de daños y perjuicios se ejerce en la vía ordinaria mercantil, según lo explicaremos en el siguiente apartado, la demanda debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 322 del CFPC, aplicable supletoriamente al C. de C., en términos de lo dispuesto por su numeral 1063, es decir, debe expresar:

- a) Tribunal ante el que se promueve;
- b) Nombre del actor y del demandado;
- c) Hechos en que el actor funda su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa;
- d) Fundamentos de derecho, y
- e) Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos claros y precisos.

Además de lo anterior, a la luz del artículo 1378 del C. de C., la demanda debe reunir los requisitos adicionales siguientes:

- f) La demanda debe presentarse por escrito; en ella el actor debe mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición, debiendo exhibir los que posea y acreditar haber solicitado los que no tenga, y
- g) Proporcionarse los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos mencionados en la demanda.

Los documentos que deben acompañarse a la demanda, según lo indica el numeral 1061 del C. de C., son:

- 1) El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro;
- 2) El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de

tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habersele transmitido por otra persona;

- 3) Los documentos fundatorios de la acción;
- 4) Todos los documentos que el actor tenga en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte, y
- 5) Copia simple o fotostática, legible a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, para correr traslado al demandado.

### **3.2.6. Vía para tramitar la demanda.**

En nuestra opinión, la vía ordinaria mercantil es la correcta para tramitar la demanda por daños y perjuicios derivados de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca.

Nuestras razones para arribar a esta conclusión son las siguientes:

- a) De conformidad con el artículo 1049 del C. de C., "Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4º, 75 y 76 se deriven de los actos comerciales.";
- b) El artículo 75 del C. de C. establece de manera enunciativa, más no limitativamente, los actos que se consideran de comercio. De entre los actos de comercio encontramos: "Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados" (fracción I) ; "Las empresas de abastecimientos y suministros" (fracción V); "Las empresas de fábricas y manufacturas" (fracción VII); "Las librerías y empresas editoriales y tipográficas" (fracción IX); "Las empresas de espectáculos públicos" (fracción XI), y "Las operaciones de bancos" (fracción XIV);

Afirmamos que la enumeración de los actos de comercio no es limitativa, toda vez que la fracción XXV del mismo numeral dice

“Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código”.

- c) Adoptan el carácter de actos de comercio de naturaleza análoga, partiendo de la idea de Arturo Díaz Bravo<sup>56</sup>, aquellos en que concurren uno o varios de los elementos siguientes: cuando los sujetos que lo celebran son comerciantes, cuando el objeto en que recae o su forma es mercantil, o cuando su propósito es de especulación comercial;
- d) Se reputan en derecho comerciantes, señala el ordinal 3º del C. de C., “I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.”;

Estimamos que las personas que simplemente usan, o que además solicitan y obtienen el registro de una marca, pueden reputarse en derecho comerciantes, al situarse en cualquiera de los supuestos mencionados por el ordinal 3º del citado ordenamiento mercantil, toda vez que, conforme al artículo 87 de la LPI, “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.”

- e) Partiendo de la definición legal de lo que es una marca, consideramos que es un objeto mercantil;
- f) El uso de una marca engendra un propósito de especulación comercial, ya que quien lo hace se espera obtener un lucro, es decir, una ganancia, pues el uso se realiza en la industria, en el comercio o en los servicios que se prestan, o en sus empresas o establecimientos, según sea el caso, para poder distinguir dichos productos o servicios, empresas o establecimientos, de otros de su misma especie o clase en el mercado;

---

<sup>56</sup> Díaz Bravo, Arturo, *op. cit.*, nota 46, pp. 4 a 7.

- g) Si consideramos que el titular de una marca registrada, se reputa en derecho comerciante; que una marca es en sí un objeto mercantil, y que su uso entraña un propósito de especulación comercial; en consecuencia, todo acto que implique a una marca, y a su uso, debe ser considerado como un acto de comercio análogo a los enumerados, al menos, por las fracciones I, V, VII, IX, XI y XIV del artículo 75 del C. de C.;
- h) Ahora bien, si tomamos en cuenta todo lo expuesto en los incisos anteriores, tenemos que, en una controversia derivada por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca:
- Tanto el actor, que puede ser el titular de la marca registrada, o el licenciataria autorizado o franquiciatario, como el demandado, se reputan en derecho comerciantes, por tratarse de personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, han hecho de él su ocupación ordinaria, o por ser sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, o bien por ser sociedades extranjeras o agencias o sucursales de estas últimas;
  - La marca es un objeto mercantil, al distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, o empresas o establecimientos, según corresponda;
  - Como el uso de la marca por parte del actor, y por el demandado, aunque este último lo realice sin la autorización correspondiente, entraña un propósito de especulación comercial, ya que con el uso se espera obtener un lucro;
  - Por tanto, dicha controversia debe ser ventilada y decidida en un juicio mercantil, como lo ordena el artículo 1049 del C. de C.
- i) Los juicios mercantiles son ordinarios, ejecutivos o especiales, y se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme al propio Código de Comercio, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el CFPC, según lo disponen los artículos 1055, párrafo primero, y 1063 del C. de C.;

- j) Deben ventilarse en juicio ordinario mercantil "Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles", así lo ordena el numeral 1377 del C. de C.;
- k) A la luz del artículo 1391 del C. de C., procede el juicio ejecutivo mercantil "...cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Trae aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288; IV. Los títulos de crédito; V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia; VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución."
- l) Consecuentemente, como en una controversia derivada de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, la demanda no se funda en documento que traiga aparejada ejecución, ni tiene señalada una tramitación especial en ley mercantil alguna, la misma deberá substanciarse en un juicio ordinario mercantil.

### **3.2.7. Los requisitos de procedibilidad de la demanda.**

Desde nuestro punto de vista, para la procedencia de la vía ordinaria mercantil por la reclamación de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la violación del derecho al uso exclusivo de un marca no se debería requerir de agotar instancia alguna ante otra Autoridad Jurisdiccional o Administrativa, tal y como se desprende del contenido de los artículos 221, 226, 229, párrafo primero, y 131 de la LPI, mismos que disponen lo siguiente:

## Ley de la Propiedad Industrial

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

“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 infracción administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.”

“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 encuentra registrada.”

De lo antes transcrito claramente se desprende que cuando el artículo 221 de la LPI dice 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...”*, no determina ni una prelación ni una restricción en el ejercicio de la acción administrativa (declaración administrativa de infracción), la penal y la civil (daños y perjuicios), esto es, no condiciona el ejercicio de unas para la procedencia de otras, sino por el contrario,

pues al afectado le permite el libre ejercicio de dichas acciones, aún de manera simultánea; ello es así, toda vez que el vocablo "ademas" significa "A más de esto o aquello", según la Real Academia de la Lengua Española<sup>57</sup>; de ahí que se considere que "ademas" sea indicativo de adicional, pero no de secundario, por lo que se colige que la regla general nos dice que existe independencia entre la acción civil, la administrativa y la penal.

Las excepciones a esa regla general son los casos previstos en el ordinal 223, fracciones I y II, de la LPI, en donde se requiere que el IMPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, según lo establece el artículo 225 de ese cuerpo normativo.

Dichos casos de excepción son: reincidir en la comisión de las infracciones administrativas indicadas en las fracciones de la II a la XXII del artículo 213 de la LPI (fracción I del art. 223), y falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por esa misma ley (fracción II del art. 223).

En sentido similar al texto del referido artículo 221, el numeral 226 establece: "*Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos...*", con lo cual es más evidente la independencia de las acciones.

Lo anterior se confirma con la simple lectura del texto del anteriormente citado artículo 229, pues, como ya se vio, únicamente dispone que para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados, las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 (relativo a las patentes) y 131 (referente a las marcas) de la LPI, o bien que por algún otro medio haya manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Por tanto, a la luz del ordinal 131 de la LPI, también transcrito, el único requisito de procedibilidad para poder reclamar la indemnización de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de un

---

<sup>57</sup> Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, 22ª ed., México, 2009, Tomo a/g, p. 44.

marca, consiste precisamente en haber aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos amparados leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, o bien por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por ese derecho.

A mayor abundamiento, en el caso de la violación del derecho al uso exclusivo de un marca la independencia que existe entre la acción civil consistente en la reclamación del pago de los daños y perjuicios, y la administrativa, que se traduce en la solicitud de declaración administrativa de infracción, es más clara desde el punto de vista de la finalidad que se persigue en cada una de ellas, pues la finalidad de la declaración administrativa de infracción es sancionadora, ya sea con multa, clausura o arresto, y se da entre el Estado (el Ejecutivo Federal por conducto del IMPI) y el particular (infractor), pues el primero es quien sanciona, y el segundo es el sancionado y, por otro lado, la finalidad de la acción civil es conmutativa (resarcitoria) y atañe sólo a los particulares, es decir, a quien sufrió los daños y perjuicios, y a quien los provocó.

En adición a lo arriba expuesto, nos atrevemos a sostener que existe un motivo más que deja en evidencia la independencia de la acción civil, de la administrativa: el que el actor haya obtenido una declaración administrativa de infracción firme en contra del demandado, no obliga irremediamente al órgano jurisdiccional a condenar a este último al pago de los daños y perjuicios, por tal razón estimamos que el sentido de la resolución administrativa no influye en el de la resolución judicial.

Contrario a lo que hemos expuesto en este apartado, mediante acuerdo dictado el 17 de marzo de 2004, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la denuncia de contradicción de tesis 31/2003, determinó que en propiedad industrial es necesaria una previa declaración de infracciones por parte del IMPI, para la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, en virtud de que el IMPI es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de la LPI es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, y como éste está ligado estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el IMPI.

Para arribar a esta conclusión, la Primera Sala consideró que:



- a) El IMPI está facultado para 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 correspondientes, de conformidad con la LPI, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales, lo suficientemente eficaces para que sirvan de base y prueba firme de la existencia de la infracción, en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios;
- b) 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 IMPI, y en su caso, determinar y decretar el monto de la indemnización que, en términos del artículo 221 Bis de la LPI, 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;
- c) Como no todo hecho u omisión ilícito produce un daño, 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;
- d) 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 CCF; de ahí que 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;

- e) Como la LPI 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; ello denota que esta acción de indemnización es un instrumento jurídico adicional o extensivo a la sanción impuesta por la infracción cometida, lo cual implica que la consecuencia de la transgresión administrativa no consiste únicamente en la sanción decretada por el IMPI, 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;
- f) 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;
- g) 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 IMPI; consecuentemente, y
- h) 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 IMPI, 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 LPI, 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 resolución dictada al resolver la denuncia de contradicción de tesis 31/2003, culminó con la emisión de la jurisprudencia que transcribimos a continuación:

Registro No. 181491

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIX, Mayo de 2004

Página: 365

Tesis: 1a./J. 13/2004

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

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.

Nuestros comentarios en torno a la citada jurisprudencia por contradicción de tesis son los siguientes:

Lamentablemente, ahora quedó establecido como requisito de procedibilidad para demandar el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a un derecho de propiedad industrial, el que se obtenga previamente una declaración administrativa de infracción que haya quedado firme.

Ello obliga, a quien sufre los daños y perjuicios, a tener que esperar varios años antes de poder reclamar el pago de la indemnización.

Esto significa que, si se tuviesen que agotar todas las instancias para obtener una declaración administrativa de infracción firme, así como una sentencia condenatoria, que también quede firme, tras el trámite del juicio ordinario mercantil correspondiente, bien podrían

pasar más de cinco años para que quien haya sufrido o esté sufriendo la violación a su derecho de exclusividad pudiese obtener, finalmente, el pago correspondiente a los daños y perjuicios sufridos, a pesar de que en la gran mayoría de los casos este tipo de violación es evidente a los ojos de cualquiera, lo cual nos parece a todas luces injusto.

En virtud de lo anterior, consideramos que se debería agregar un segundo párrafo al artículo 221 de la LPI, para que expresamente se exima del cumplimiento de dicho requisito de procedibilidad y, por ello, proponemos que el nuevo texto del artículo 221 de la LPI, sea el siguiente:

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

*Para el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de la violación de los derechos que confiere esta Ley, no será necesario que el Instituto haya emitido la correspondiente declaración administrativa de infracciones."*

Con la adición que proponemos se rescataría la intención que tuvo el legislador sobre los daños y perjuicios cuando expidió la actual LPI (1994), toda vez que en la exposición de motivos explicó:

Exposición de Motivos de la  
Ley de la Propiedad Industrial  
(24 de Junio de 1994)

*"D. Modificaciones Relativas a la Defensa y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.*

...

*La tendencia internacional en esta materia muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. Permitir la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen, debe ser uno de los principales objetivos de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que*

*pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.”*

### **3.2.8. Las pruebas más importantes dentro del juicio.**

José Ovalle Favela explica que, en sentido estricto, la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso, y que por extensión también se suele denominar pruebas a los medios, instrumentos y conductas humanas, con los cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones del hecho. Así se habla de la prueba confesional, prueba testimonial, ofrecimiento de las pruebas, etc<sup>58</sup>.

Para mejor comprensión de este apartado, aunque no sea propiamente la materia fundamental de nuestro estudio, estimamos necesario abordar, desde el punto de vista mercantil, tres de los aspectos más relevantes de las pruebas: el objeto, la carga y los medios.

El objeto de la prueba lo constituyen primordialmente los hechos, así se desprende de lo establecido por el numeral 1197 del C. de C. que dice: *“Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho los estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras; el que las invoca debe probar la existencia de ellas y que son aplicables al caso.”*; precepto que recoge el PGD *“JUVIA NOVIT CURIA”*, dado que se supone que el juez conoce el derecho. Por tanto, la regla general nos dice que los hechos son el objeto de la prueba y que, por excepción, también lo será el derecho cuando sea fundado en leyes extranjeras.

La carga de la prueba está determinada por los artículos del 1194 al 1196 del C. de C., siendo el más importante de ellos el primero de los mencionados al recoger otro PGD: *“El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones.”*

Los medios de prueba están perfectamente identificados por el ordinal 1205 del C. de C., ya que, de acuerdo con su texto, *“Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los*

---

<sup>58</sup> Ovalle Favela, José, Colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, op. cit., nota 27, Tomo P-Z, p. 3123.

*hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad."*

En adición a los medios de prueba ya mencionados, cabe agregar a la presunción, o sea, *"la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido"*, como nos lo dice el artículo 1277 del C. de C.

Partiendo de todo lo antes comentado en este apartado, consideramos que en un juicio ordinario mercantil que sea tramitado para resolver una controversia de daños y perjuicios derivada de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, la carga de la prueba, por lo general, la soportará el actor, quien para demostrar los hechos en que funde su demanda podrá aportar los medios de prueba que estime pertinentes, debiendo tener presente una regla de oro dentro del procedimiento: *"Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por los que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones"*, ya que de lo contrario tales medios de prueba serán desechados, según lo expresa el artículo 1198 del C. de C.

Desde nuestro punto de vista, en un juicio de dicha naturaleza, los medios de prueba más importantes dentro del juicio son:

- a) La solicitud y el título de registro de la marca, cuyo derecho al uso exclusivo se considera violado;
- b) Muestras auténticas, y sin abrir, de los productos protegidos por la marca registrada, tal y como se encuentran disponibles en el mercado, es decir, con sus envolturas, empaques, envases, etiquetas, etc.;
- c) Facturas, notas de venta, tickets u otros comprobantes de compra-venta de los productos o de los servicios prestados que se encuentran protegidos por la marca registrada;
- d) Las constancias relativas a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad e infracción, así como a la averiguación previa y procedimiento penal,

que en su caso se hayan instaurado en contra del demandado;

- e) Declaraciones testimoniales y fe de hechos sobre los establecimientos en donde se fabrican, venden y/o comercializan los productos o se ofrecen y prestan los servicios protegidos por la marca registrada;
- f) Cintas de audio y/o video de comerciales transmitidos por radio y/o televisión; periódicos, revistas, semanarios, pósters, catálogos, folletos, volantes, trípticos, artículos promocionales, fe de hechos y/o fotografías de espectaculares y cualquier documento en donde conste la publicidad de los productos o servicios protegidos, así como la publicidad de la marca registrada;
- g) Muestras auténticas, y sin abrir, de los productos en donde se utiliza la marca del demandado, tal y como se encuentran disponibles en el mercado, es decir, con sus envolturas, empaques, envases, etiquetas, etc.;
- h) Facturas, notas de venta, tickets u otros comprobantes de compra-venta de los productos o de los servicios prestados en los que se utiliza la marca del demandado;
- i) Cintas de audio y/o video de comerciales transmitidos por radio y/o televisión; periódicos, revistas, semanarios, pósters, catálogos, folletos, volantes, trípticos, artículos promocionales, fe de hechos y/o fotografías de espectaculares y cualquier documento en donde conste la publicidad de los productos o servicios prestados, en donde se utiliza la marca del demandado;
- j) La contabilidad del demandado, particularmente sus reportes analíticos contables de ventas de los productos o servicios prestados, así como sus libros de registro de control de inventarios de entradas y salidas de los productos en donde se utilizó su marca;
- k) El reconocimiento, por parte del demandado, de las pruebas que sean documentales, de las mencionadas en los cuatro párrafos inmediatos anteriores;



- l) Declaraciones testimoniales y fe de hechos sobre los establecimientos en donde se fabrican, venden y/o comercializan los productos o se ofrecen y prestan los servicios, en donde se utiliza la marca del demandado;
- m) La pericial en materia de contabilidad sobre los libros, partidas y asientos contables del demandado;
- n) La inspección judicial a las muestras de los productos protegidos por la marca registrada, y a los de la marca del demandado, así como a los establecimientos en donde se fabrican, venden y/o comercializan los productos o se ofrecen y prestan los servicios protegidos por la marca registrada, así como en donde se fabrican, venden y/o comercializan los productos o se ofrecen y prestan los servicios a los que se aplica la marca del demandado, y
- o) La confesional, a cargo del demandado.

### **3.2.9. Medidas precautorias.**

De acuerdo con el numeral 229 de la LPI, en los procedimientos de reclamación de daños y perjuicios es posible solicitar la adopción de las medidas precautorias que hemos mencionado en el apartado 3.1.4.

Cabe mencionar que, sobre el particular, existe la tesis aislada que citamos a continuación:

Registro No. 171713

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Agosto de 2007

Página: 1724

Tesis: I.3o.C.632 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. PUEDEN SOLICITARSE TODAS AQUELLAS QUE TIENDAN A MANTENER LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE, INCLUYENDO LAS PREVISTAS EN LEYES ESPECIALES COMO LA LEY DE LA

## PROPIEDAD INDUSTRIAL (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Al no existir en el Código Federal de Procedimientos Civiles un numerus clausus o criterio cerrado de las medidas de aseguramiento que pueden concederse, pues la inclusión de la suspensión de obra, ejecución de acto o celebración de contrato es enunciativa pero no limitativa, por sus especiales características y condicionamiento al pronto planteamiento de una demanda, es factible solicitar todas aquellas que tiendan a mantener la situación de hecho existente, siempre que exista una disposición legal del sistema mexicano, que las prevea expresamente, precisamente porque nadie debe soportar más molestias que aquellas derivadas de la aplicación de la ley, y desde luego, acorde a la naturaleza de la situación de hecho existente y la finalidad de la medida, que sea la idónea y pertinente. Por tanto, se incluyen las medidas que en otras legislaciones, generales o especiales, puedan establecerse y que sirvan a ese propósito, como se desprende del artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De ese modo, es factible que medidas como las establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, encaminadas a conservar el estado de cosas prevaleciente, puedan ser solicitadas y concedidas en un procedimiento civil sustanciado conforme a la legislación adjetiva invocada, aunque, en todo caso, corresponderá al juzgador apreciar los elementos necesarios para el otorgamiento de las medidas, como el peligro en la demora (*periculum in mora*), y la apariencia o verosimilitud del derecho (*fumus boni iuris*), así como el hecho de que provengan de una legislación que tenga relación con la materia del litigio. Se trata, entonces, de la posibilidad de aplicar medidas de aseguramiento conducentes, lo que está en función de cada caso concreto, y será de acuerdo al mismo que se determinará su pertinencia o impertinencia.

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

Amparo en revisión 99/2007. Scania de México, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

### 3.3. Penales.

Como anteriormente lo vimos, los delitos en materia de propiedad industrial son de carácter federal (LPI, art. 227, párrafo primero) y compete su conocimiento e investigación al Ministerio Público Federal, esto es, a PGR, (Ley Orgánica de la PGR, arts. 1º y 4º, fracción I, y CFPP, art. 2º).

También vimos que el titular del derecho al uso exclusivo de una marca que haya sido perjudicado por la comisión de alguno o algunos de los delitos contemplados en las tres primeras fracciones del artículo 223 de la LPI<sup>59</sup>, tendrá el derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal, a través de querrela, en contra de los presuntos autores de tales delitos, ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

De conformidad con el artículo 118, párrafo primero, del CFPP, la querrela puede formularse verbalmente o por escrito y deberá reunir los requisitos siguientes:

- a) Puede formularse por escrito y contener la descripción de los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente, y
- b) Ajustarse a los términos previstos para el ejercicio del derecho de petición, es decir, de manera pacífica y respetuosa (véase art. 8º Constitucional).

Cuando la querrela no reúna tales requisitos, el funcionario que la reciba prevendrá al querellante para que la modifique, ajustándola a ellos, según lo señala el párrafo primero del citado artículo 118. Nos parece interesante destacar que tal precepto no habla del desechamiento de la querrela para el caso de que la querrela no sea modificada.

---

<sup>59</sup> (I) Reincidir en las conductas consideradas como infracciones administrativas; (II) falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la LPI; (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 la LPI, 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 la LPI.

Además de dichos requisitos, el párrafo segundo del mismo numeral dispone que si la querrela se presenta por escrito deberá contener también:

- c) La firma o huella digital del querellante, así como su domicilio.

Pero si se hace verbalmente, ello se hará constar en el acta que sea elaborada para tal efecto por el funcionario que reciba la querrela.

Un requisito más se desprende del texto del párrafo segundo del artículo 119 del citado Código Adjetivo Punitivo, o sea:

- d) La protesta de decir verdad del querellante.

En adición al cumplimiento de los citados requisitos, y aunque la ley no lo señale propiamente como tal, a fin de obtener una eficaz y pronta procuración de justicia, opinamos que es necesario adjuntar a la querrela:

- e) Los elementos de prueba con que se cuenten para demostrar tanto la titularidad de la marca registrada como la comisión del delito.

Por otra parte, resulta relevante detenernos un poco para tratar el aspecto de la representación para la formulación de la querrela. A la luz del contenido del artículo 120 del CPF, cuando el querellante sea una persona física, la querrela deberá ser presentada forzosamente por él mismo, ya que no es permisible la intervención de apoderado jurídico. Sin embargo, cuando el querellante sea una persona moral sí se permite esa intervención, siempre que el apoderado tenga un poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querrelas, sin que sean necesarios acuerdo o ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas poder especial para caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante.

Los procedimientos en la vía penal pueden dividirse en dos partes, básicamente:

- 1) Averiguación previa ante la PGR, y
- 2) Proceso penal ante el Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en aquellos circuitos en

donde hay especialización por materia, o ante un Juez de Distrito que conoce de cualquier materia.

Desde el punto de vista de nuestro trabajo, la averiguación previa tiene dos propósitos fundamentales: allegarse de todos los elementos de prueba que permitan acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad (“integrar la averiguación”) del indiciado (quien comete la violación del derecho al uso exclusivo) y asegurar los bienes, a través de los cuales se está cometiendo la violación del derecho de exclusividad de la marca.

Por su parte, el proceso penal tiene como propósito: permitir acreditar plenamente al Ministerio Público el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado; aportar las pruebas tendientes a la reparación de daño, y obtener la sanción penal procedente.

Cabe recordar que uno de los derechos de mayor importancia que se conceden a los titulares de marcas registradas, consiste en la obtención de la reparación del daño, de parte de aquél que haya violado su derecho al uso exclusivo de la marca, con total independencia de las sanciones administrativas y penales procedentes, de conformidad con lo establecido por los artículos 221 y 226 de la LPI.

También cabe recordar que, para la reparación del daño, la LPI en su numeral 221 Bis estableció la mecánica conforme a la cual debe cuantificarse el pago: el equivalente, cuando menos, al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que impliquen la violación.

---

**CAPÍTULO IV**  
**RESERVAS DE DERECHOS**

---

#### 4.1. Concepto.

En torno a este tema, Oscar Javier Solorio Pérez menciona que nuestro país es el único que ha desarrollado un singular sistema de protección a personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o cualquier publicación periódica, personajes humanos, nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos. Pero que esa protección no está regulada en la LPI sino en la LFDA.<sup>60</sup>

El concepto de reserva de derechos lo encontramos en el texto del numeral 173 de la LFDA. De acuerdo con dicho precepto, la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los géneros siguientes: publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias.

Solorio Pérez explica que ésta figura jurídica nació porque a algún funcionario de épocas pasadas se le ocurrió que revistas y nombres artísticos, y más recientemente promociones publicitarias y programas de radio y televisión, fueran protegidos por la ley autoral, por ser conceptos cercanos al arte y la cultura.<sup>61</sup>

Las reservas de derechos son figuras complementarias del derecho de autor, como se desprende de la simple lectura del artículo 1º de la LFDA.

Para adentrarnos más al tema y entender la importancia de las reservas derechos, cabe mencionar que en la exposición de motivos de la LFDA, se decía lo siguiente:

*"El Título VII denominado "De los Registros de Derechos", está integrado por dos capítulos: "Del Registro Público del Derecho de Autor" y "De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo".*

...

*El Capítulo II denominado "De las Reservas de Derechos al*

---

<sup>60</sup> Solorio Pérez, Oscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford University Press, México, 2010, p. 211.

<sup>61</sup> *Ídem*, p. 219.

*Uso Exclusivo", establece que el título de un periódico, revista, y en general de toda publicación o difusión periódica, es materia de reservas de derechos. Esta reserva implica el uso exclusivo del título durante los lazos establecidos.*

*Son susceptibles de reserva los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación o difusión periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad, así como los personaje humanos de caracterización que sean empleados en actuaciones artísticas. Igualmente, son materia de reserva los nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos, los títulos y las características de operación de promociones publicitarias.*

*Las disposiciones específicas en materia de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo habían sido largamente esperadas por la industria de la comunicación, el comercio, la publicidad y el espectáculo; las múltiples omisiones que persisten en nuestro ordenamiento vigente motivan que sea frecuente en la materia el conflicto de derechos y la confusión en la posesión de los mismos. Se considera que la mejor forma de establecer un orden justo, expedito y equilibrado, es emitir una nueva legislación que deslinde con claridad los derechos, y proporcione seguridad suficiente a aquellos que pretendan realizar inversiones en un medio de comunicación en beneficio de la cultura y la opinión pública nacionales."*

Las reservas de derechos se encuentran inmersas en el mundo del entretenimiento. Manuel Alfonso Arredondo Cisneros señala que el mundo del entretenimiento en la actualidad se encuentra conformado por personas e industrias creativas cuya principal actividad económica es la producción y difusión de cultura de forma masiva como lo son la televisión, la radio, el cine, el teatro, los diarios, las revistas, entre otros.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Arredondo Cisneros, Manuel Alfonso, *El mundo del entretenimiento y las reservas de derechos al uso exclusivo*, agosto de 2010, p. 34, [www.mipatente.com](http://www.mipatente.com).



## 4.2. Lo que no es materia de reservas de derechos.

No son materia de reserva de derechos:<sup>63</sup>

- I.** Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación que pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere la LFDA, cuando:
  - a)** Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite. Sin embargo, sí podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo titular;
  - b)** Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada. Se entiende por genérico las palabras indicativas o que en el lenguaje común se emplean para designar tanto a las especies como al género en el cual se pretenda obtener la reserva; las palabras descriptivas del género en el cual se solicite la reserva; los nombres o denominaciones de las ramas generales del conocimiento; los nombres o denominaciones de los deportes o competencias deportivas, cuando pretendan aplicarse a publicaciones periódicas, difusiones periódicas o promociones publicitarias, y los artículos, las preposiciones y las conjunciones;<sup>64</sup>
  - c)** Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorización expresa;
  - d)** Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente;
  - e)** Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento expreso del interesado. Será necesario el consentimiento expreso del interesado, cuando la solicitud correspondiente comprenda, conjunta o

---

<sup>63</sup> Artículo 188 de la LFDA.

<sup>64</sup> Véase el ordinal 72 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA).

aisladamente, la reproducción del rostro de una persona determinada, su expresión corporal, facciones o rasgos generales, de tal manera que se pueda apreciar que se trata de la misma persona, aun cuando su rostro, expresión, facciones o rasgos generales fueran modificados o deformadas y su nombre sustituido por uno ficticio<sup>65</sup> (sobre este requisito, Adolfo Loredo Hill comenta que concuerda con lo dispuesto por el artículo 87 de la LFDA, que también exige la conformidad de la persona retratada<sup>66</sup>);

- f)** Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México<sup>67</sup>, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido;
- II.** Los subtítulos, es decir, los títulos secundarios de una producción literaria o artística, que pueden colocarse después del título principal<sup>68</sup>;
- III.** Las características gráficas, esto es, lo relativo a la escritura, a la imprenta, el dibujo, etc.<sup>69</sup>;
- IV.** Las leyendas, tradiciones o sucesos que hayan llegado a individualizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico;
- V.** Las letras o los números aislados;
- VI.** La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reservables;
- VII.** Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos, personajes humanos de caracterización, o simbólicos o

---

<sup>65</sup> Consúltese el numeral 73 del RLFDA.

<sup>66</sup> Loredo Hill, *op. cit.*, pp. 165 y 166.

<sup>67</sup> Son notoriamente conocidos los títulos, nombres, denominaciones o características que por su difusión, uso o explotación habituales e ininterrumpidos en el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un sector determinado del público, como lo establece el numeral 75 del RLFDA.

<sup>68</sup> Loredo Hill, *ídem.*, p. 166.

<sup>69</sup> *Ibidem.*

ficticios en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso e) de la fracción I del ordinal 188 de la LFDA (se requiere consentimiento expreso de la persona cuyo nombre se pretenda proteger), y

**VIII.** Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o de cualquier otra división territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma aislada.

En relación con este precepto legal, Julio Javier Cristiani considera que es evidente la atribución de amplias facultades al INDAUTOR, muchas de las cuales encierran un alto grado de discrecionalidad, para que pueda objetar y eventualmente negar la concesión de una reserva de derechos. También apunta que el legislador pretendió introducir en la LFDA un artículo cuyo contenido es, en gran parte, similar al del artículo 90 de la LPI, relativo a las hipótesis de irregistrabilidad de un signo marcario, y que el legislador lo hizo sin atender a la naturaleza y esencia de las reservas de derechos.<sup>70</sup>

Por cuanto hace a los subtítulos, Luis C. Schmidt critica de inexplicable la prohibición, toda vez que, en su opinión, no hay razón para no considerar al subtítulo materia de reserva, en tanto cumpla con los requisitos de "distintividad" y demás que la ley exige. Y agrega que el precepto es totalmente omiso en señalar si la prohibición se dirige al subtítulo por sí solo o si forma parte de todo un conjunto, que comprenda título y subtítulo.<sup>71</sup>

#### **4.3. Géneros:**

De acuerdo con el artículo 173 de la LFDA, los géneros sobre los que se puede obtener una reserva de derechos son los siguientes:

##### **I. Publicaciones periódicas;**

---

<sup>70</sup> Cristiani, Julio Javier, *Las reservas de derechos y su regulación en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Protección acumulada o conflictos por acumularse*, en *Estudios de Derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Becerra Ramírez, Manuel, compilador, 1ª ed., UNAM, México, 1998, pp. 243 y 244.

<sup>71</sup> Schmidt, Luis C., *Las reservas de derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual*, Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Décimatercera Época, Tomo XVI, Número 1, Primer Semestre 2003, pp. 136 y 137.

- II.** Difusiones periódicas;
- III.** Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos;
- IV.** Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
- V.** Promociones publicitarias.

#### **4.3.1. Publicaciones periódicas.**

Las publicaciones periódicas son todos los textos que se editan en partes sucesivas, con variedad de contenido, que pretenden continuarse indefinidamente, tales como los periódicos, las revistas, semanarios, etc.

Luis C. Schmidt hace notar que la LFDA no protege los títulos de obras como lo hacía su antecesora, y que, por el contrario, expresamente los excluye de protección. En virtud de dicha prohibición, no existe, en el sistema mexicano del derecho de autor, alguna forma por la que se confiera protección a los títulos de obras. Ello por supuesto, con excepción de los títulos de publicaciones y difusiones periódicas materia de reserva. Se pregunta: ¿por qué la diferencia?, y responde que no hay explicación convincente; que probablemente, podría argumentarse que los títulos de publicaciones y difusiones periódicas se usan más profusamente, toda vez que se aplican a revistas, periódicos, programas de radio o TV, con fines comerciales, por lo general, y se extienden y mantienen a lo largo del tiempo, indefinidamente.<sup>72</sup>

Nuestros tribunales federales han emitido realmente muy pocas tesis sobre reservas derechos. Dado su valor histórico, bien vale la pena citar algunas de las primeras:

Registro No. 348959  
Localización:  
Quinta Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
LXXXIV  
Página: 2086  
Tesis Aislada

---

<sup>72</sup> *Op. cit.*, pp. 111.

Materia(s): Administrativa

DERECHOS DE AUTOR (TITULOS O CABEZAS DE PERIODICOS).

El artículo 17 del Reglamento para el Reconocimiento de Derechos exclusivos de Autor, se refiere de modo exclusivo a la hipótesis relativa de conflicto de derechos, cuando verse sobre una "obra", vocablo dentro de cuya connotación no puede considerarse comprendido el título o denominación de un periódico, esto es, la cabeza periodística de tal clase de publicación, además examinando el texto del artículo 1183 del Código Civil vigente, en sus fracciones I y VIII, se llega a la misma conclusión.

Amparo administrativo en revisión 635/45. Báez Jesús M. 8 de junio de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 321608

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XC

Página: 2133

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PERIODICOS, SU CABEZA NO ES OBRA LITERARIA.

El título o cabeza de los periódicos no tienen el carácter de obra literaria, por lo que resulta inaplicable a su registro, el procedimiento establecido por el artículo 17 del reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor.

Amparo administrativo en revisión 7990/45. Careaga Manrique J. Jesús y coagraviados. 27 de noviembre de 1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 240897  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
121-126 Cuarta Parte  
Página: 19  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil

DERECHOS DE AUTOR. RESERVA DE TITULO. ALCANCE (ARTICULO 24 DE LA LEY).

Aunque fueran de diversa índole las publicaciones periódicas de que respectivamente tratan los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor, esto no sería obstáculo para aplicar a la reserva de derechos que este último establece, la misma limitación que sólo el primero señala respecto de la exclusividad del uso del título de las publicaciones periódicas que menciona, en el sentido de que tal exclusividad no abarca el uso del título en obras o publicaciones periódicas que por su índole excluyen toda confusión, por existir en ambos preceptos la misma ratio legis, pues el interés tutelado en ambas normas, lo es la identificación de las publicaciones y, por igual de razón, procedería entonces aplicar a la reserva de derechos que sobre el uso de un título prevé el artículo 24, la salvedad que respecto del derecho de exclusividad que enmarca señala el 20 y que lleva a concluir que en tanto no exista confusión, no existirá violación a tal derecho, ni en consecuencia podrá aplicarse al que utilice un título de una obra o publicación periódica protegida, la sanción prevista en la fracción III del artículo 135 de la citada Ley Federal de Derechos de Autor.

Amparo directo 1130/77. Joaquín Ortega Arenas. 20 de abril de 1979. Mayoría de tres votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Pedro Reyes Colín. Nota: En el Informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro "RESERVA DE TITULO. ALCANCE DE LA (ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR).".

Genealogía:

Informe 1979, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 65, página 56.

#### **4.3.2. Difusiones periódicas.**

Las difusiones periódicas son las que se emiten en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse; como por ejemplo, los programas de radio y televisión.

#### **4.3.3. Personajes.**

Se reservan los nombres y las características físicas y psicológicas, pero no las características reales de una persona determinada.<sup>73</sup>

De acuerdo con Loredó Hill, el legislador mexicano fue el primero en proteger la caracterización de personajes humanos, y que esto se fundamenta en la gran cantidad de actores, algunos de fama mundial, que deben su nombre y prestigio al personaje que han creado y representado en forma exclusiva, en cine, teatro y televisión.<sup>74</sup>

Ejemplos de personajes los encontramos en el Chavo del Ocho, Los Simpson, Superman, Batman, Flash, etc.

Schmidt explica que el personaje es una persona real o ficticia, distinta de quien la crea o caracteriza, que por lo general toma parte en la acción de las obras literarias o artísticas. El personaje "personifica" la obra, imprimiéndole vida o acción, bajo un concepto propio. A su vez, a través de la "personificación", el personaje transporta al público a un escenario diferente del de la realidad, donde prevalece lo ficticio o fantástico, donde lo irreal se vuelve real y donde animales, plantas y objetos, corpóreos o no, cobran vida y son capaces de expresar ideas, sentimientos y emociones.<sup>75</sup>

#### **4.3.4. Artistas individuales o en grupo.**

Lo que se protege son los nombres artísticos o del grupo, tales como Luis Miguel, Paulina Rubio, Zoe, Los Tigres del Norte, etc.

Schmidt comenta que el nombre artístico es el del artista o grupo artístico y se trata de un nombre distinto del de la persona que lleva a cabo la actividad artística, con el cual se identifica ante el público. Y que

---

<sup>73</sup> Véase el artículo 71 del RLFDA.

<sup>74</sup> Loredó Hill, *op. cit.*, p. 163.

<sup>75</sup> Schmidt, *op. cit.*, p. 102.

por lo general, el público conoce el artista por su nombre artístico, sin que necesariamente tenga conocimiento de su nombre real.<sup>76</sup>

También señala que, al igual que los personajes de caracterización humana, el nombre artístico va ligado al artista con un vínculo estrecho e indisoluble; con ciertas variaciones, el principio igualmente se aplica a grupos artísticos. Y explica que, en ciertos casos y bajo circunstancias determinadas, el grupo podrá cambiar a sus miembros, sin perder identidad. Finalmente, sostiene que el nombre artístico asimismo guarda relación con los títulos, en cuanto a indivisibilidad, integridad y a la capacidad que tiene para distinguir, pues, en muchos casos, al artista o grupo artístico se le ha considerado "mercancía".<sup>77</sup>

#### **4.3.5. Promociones publicitarias.**

Quedan protegidas, siempre que contemplen un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

Resulta interesante mencionar la crítica de Schmidt en torno al mecanismo "novedoso", ya que hace notar que dentro del ámbito del derecho de la propiedad intelectual, el concepto "nuevo" o "novedad" se relaciona directamente con las patentes. También critica la contradicción o imprecisión del término "sin protección", porque señala que no es posible saber a qué se refirió el legislador.<sup>78</sup> Desde mi punto de vista, "sin protección" significa que el mecanismo no ha sido protegido previamente como reserva de derechos.

#### **4.4. Trámite de registro.**

Antes de solicitar la protección de una reserva de derechos, es recomendable solicitarle al INDAUTOR un dictamen previo sobre la procedencia de la reserva, el cual debe ser expedido en un plazo de quince días, pero tratándose de promociones publicitarias y personajes, el plazo será de cuarenta y cinco días.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 103.

<sup>77</sup> *Ídem*.

<sup>78</sup> *Op. cit.*, p. 105.

<sup>79</sup> Consúltese el ordinal 76 del RLFDA.



El dictamen previo permite conocer si existen reservas iguales o semejantes en grado de confusión que hayan sido previamente protegidas o en trámite.

El resultado del dictamen previo tiene carácter informativo y no confiere al solicitante derecho alguno de preferencia, ni implica obligación para el INDAUTOR en el otorgamiento de la reserva. Este dictamen es emitido por la Dirección de Reservas de Derechos del citado Instituto.<sup>80</sup>

No existe disposición alguna que se refiera al derecho del solicitante a manifestar lo que a su derecho conviene, en contra del resultado de aquel dictamen previo que se produzca en contravención a la ley y que, por lo tanto, le cause afectación. En la práctica tampoco se concede el derecho, por lo que, si el resultado del dictamen se da en sentido negativo, el solicitante se verá obligado a interponer recurso de revisión, en los términos del artículo 237 de la LFDA.<sup>81</sup>

La fecha y hora en que sea presentada una solicitud de reserva, determinará la prelación entre las solicitudes (RLFDA, art. 77).

La solicitud de registro que se presenten ante el INDAUTOR deberán realizarse por duplicado, utilizando el formato oficial publicado en el Diario Oficial, acompañando los anexos que los mismos indiquen. La autoridad no podrá requerir más anexos que los establecidos en la LFDA y su Reglamento, en el formato respectivo o en las disposiciones fiscales aplicables al caso (RLFDA, art. 53).

Los anexos podrán ser copias simples, en cuyo caso se deberá pagar la cuota que por su cotejo con los originales corresponda, salvo las excepciones en que se requieran éstos (RLFDA, art. 55, párrafo tercero).

La solicitud no deberá contener tachaduras o enmendaduras. Una vez admitida a trámite, no podrá ser modificada por el solicitante. Cada solicitud corresponderá a un asunto, es decir, a una sola reserva de derechos (RLFDA, art. 55, párrafo primero); sin embargo, una reserva puede ser protegida en uno o varios géneros.

Las solicitudes que sean remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, se tendrán como efectivamente

---

<sup>80</sup> Véase el Art. 11, fracción I, del Reglamento Interior del INDAUTOR.


<sup>81</sup> Schmidt, *op. cit.*, p. 131.

entregadas cuando cuenten con sello del Instituto, en el que conste la fecha y hora de recepción (RLFDA, art. 55, párrafo segundo).

Cuando dos o más personas presenten a su nombre una solicitud de reserva de derechos, salvo pacto en contrario se entenderá que todos serán titulares por partes iguales (RLFDA, art. 178).

El INDAUTOR decretará de oficio la caducidad del trámite de registro de una reserva de derechos cuando el interesado, debiendo hacer alguna promoción, no la haya realizado durante un lapso de tres meses siempre que no exista otro plazo previsto al efecto en la Ley o en este Reglamento (RLFDA, art. 53).


A manera de ilustración, reproducimos el formato oficial RD-01-02, que es el que debe utilizarse para tramitar y obtener una reserva:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**DIRECCION DE RESERVAS DE DERECHOS**

SOLICITUD DE DICTAMEN PREVIO O RESERVA DE DERECHOS



INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor

No. de Trámite  
RD-01-02

DEBERÁ LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE. SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS

INDICAR EL TIPO DE TRAMITE QUE SOLICITA:

DICTAMEN PREVIO  RESERVA

DATOS DEL SOLICITANTE (S)				Nacionalidad	Porcentaje de Participación **
	Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno		
1	Nombre (s)	1.-			%
	Denominación o Razón Social	2.-			%
		3.-			%
		4.-			%
		5.-			%

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Calle y Número			
Colonia		C.P.	
Delegación / Municipio		Tel.*	
Entidad Federativa		Fax*	

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre	Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno
Teléfonos*			Fax*

TITULO, NOMBRE O DENOMINACIÓN QUE SOLICITA

	Clave de Género y Especie
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Consultar tabla

SI SU TRAMITE ES DE RESERVA DE DERECHOS

EN CASO DE HABER SOLICITADO DICTAMEN PREVIO, COPIA DEL MISMO O NUMERO Y FECHA DEL TRAMITE	
No. _____	Fecha _____

\* Opcional

\*\* Cuando se trate de más de un solicitante, indicar el porcentaje de participación, en caso contrario, se dividirá en partes iguales (art. 178 de la LFDA)

INDAUTOR-00-009  
INDAUTOR-00-014

6 ¿ Ha utilizado con anterioridad a la fecha de presentación de esta solicitud, el título, nombre o denominación y, en su caso, características que pretenden reservarse ?

Si  Lugar \_\_\_\_\_

No  Fecha \_\_\_\_\_

**SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:**

**DICTAMEN PREVIO**

FORMATO RD-06 (REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS).

FORMATO RD-07 (DIBUJO(S) O FOTOGRAFÍA(S) Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS, DEL PERSONAJE).

FORMATO RD-08 (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA ORIGINALIDAD DE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA).

ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE LA DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE DERECHOS (FORMA FISCAL NO. H5).

---

**RESERVA DE DERECHOS**

DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL, EN SU CASO.

DOCUMENTO QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL PODER EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR (ART. 19 LFDA).  
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: \_\_\_\_\_

FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL SOLICITANTE Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

FORMATO RD-06 (REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS).

FORMATO RD-07 (DIBUJO(S) O FOTOGRAFÍA(S) Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS, DEL PERSONAJE).

FORMATO RD-08 (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA ORIGINALIDAD DE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA).

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN ESCRITOS EN UN IDIOMA DISTINTO.

ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE LA DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE DERECHOS (FORMA FISCAL NO. H5).

OTROS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A SU SOLICITUD (ESPECIFICAR):

Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que incurre quien declara con falsedad, manifiesto que son ciertos los datos anotados en esta solicitud y que no omito información alguna al respecto.

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Solicitante o Representante Legal

Fecha de aprobación de la forma por parte de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la SEP: 4 de julio del 2000.  
 Fecha de aprobación de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 4 de julio del 2000.  
 Teléfonos para información y asesoría (TelSEP): 57 23 66 88 en el D.F. y área metropolitana, y en el interior de la República sin costo para el usuario 01 800 7 23 66 88.  
 Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía – SACTEL a los teléfonos 54 80 20 00 en el Distrito Federal y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 00 145 00, o desde Estados Unidos y Canadá al 1 888 594 33 72.

**ATENCIÓN AVISO**

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 78º DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, ADMITIDA LA SOLICITUD EL INTERESADO CONTARA CON UN TERMINO DE 15 DIAS HABILDES EN EL CASO DE QUE EL TRAMITE SEA DE DICTAMEN PREVIO, PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE LA RESOLUCION, TRATANDOSE DE PROMOCIONES PUBLICITARIAS Y PERSONAJES, EL PLAZO SE EXTENDERIA POR TREINTA DIAS HABILDES MAS, PARA EL CASO DE RESERVAS DE DERECHOS DE ACUERDO AL ART. 4º, EL INTERESADO CONTARA CON UN TERMINO DE 10 DIAS HABILDES PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

EN EL ART. 70 SEGUNDO PARRAFO, DEL MISMO REGLAMENTO, SE NOTIFICA A TODOS AQUELLOS USUARIOS QUE OBTENGAN RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO EN EL GENERO DE PUBLICACIONES PERIODICAS, QUE POSTERIORMENTE DEBERAN REALIZAR LOS TRAMITES RELATIVOS A LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE LICITUD DE TITULO Y DE CONTENIDO ANTE LA COMISION CALIFICADORA DE PUBLICACIONES Y REVISTAS ILUSTRADAS, DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN LOS TERMINOS DE LOS ART. 10 Y 13 DEL REGLAMENTO SOBRE PUBLICACIONES Y REVISTAS ILUSTRADAS, SE EXCEPTUA DE LO ANTERIOR A LAS RESERVAS QUE SE OBTENGAN PARA EL USO EXCLUSIVO DE TITULOS DE CABEZA DE COLUMNA.

A la interrogante de ¿quién tiene derecho a solicitar una reserva? Schmidt responde que la LFDA ni el reglamento son expresos al respecto, pero que atendiendo a los principios de la materia, así como a los de la lógica jurídica, se concluye que no cualquiera está en condición para pedir una reserva. Sólo el editor de la publicación o emisor del programa tiene derecho sobre el título. De forma similar, sólo el creador del personaje ficticio a quien haya encargado su producción tiene derecho a la reserva de personaje; lo mismo por lo que toca a la reserva de personaje de caracterización, que sólo corresponde al individuo que

lo representa. Respecto del nombre artístico, éste corresponde en exclusiva al artista o grupo a quien identifica. Sin embargo, el INDAUTOR no está obligado a conocer lo anterior al momento de la concesión de la reserva, a menos de que se trate de un objeto "notorio".<sup>82</sup>

#### **4.5. Certificado de registro.**

El documento en donde se hace constar el otorgamiento de una reserva de derechos se denomina Certificado de Reserva de Derechos y es expedido por la Dirección de Reservas del INDAUTOR (LFDA, arts. 103, fracción IX, y 174; Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 11, fracción II).

El registro de una reserva de derechos es constitutivo de derechos, principalmente de su uso exclusivo, como se desprende de la simple lectura de los numerales 173 y 174 de la LFDA. A diferencia de los que sucede con otras figuras del derecho de autor, cuyo registro es únicamente declarativo de derechos (LFDA, arts. 5º y 168; RLFDA, art. 59). O como lo dice Humberto Javier Herrera Meza, el usuario que haya obtenido su certificado de reserva de derechos tendrá la garantía de que ninguna otra persona usufructuará su nombre artístico o el título que haya ideado para una columna periodística<sup>83</sup>, o las características físicas y psicológicas distintivas de su personaje o las características de operación de su promoción publicitaria.

Para el otorgamiento de las reservas de derechos, el INDAUTOR tendrá la facultad de verificar la forma en que el solicitante pretenda usar el título, nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la posibilidad de confusión con otra previamente otorgada (LFDA, art. 176), lo cual significa que deberá hacer un examen de novedad.

En torno al examen de fondo Schmidt se pregunta: ¿el examen y concesión de reservas debe realmente apoyarse en el principio de distintividad y el criterio de "confusión"? ¿puede extenderse el alcance de la confusión marcaria a la reserva? Y responde que, si se acepta, surgen otras interrogantes: ¿es lo mismo aplicar el criterio de confusión a todo tipo de reservas, esto es, a títulos, personajes, nombres artísticos y promociones publicitarias?, ¿dónde queda el principio de

---

<sup>82</sup> *Op. cit.*, p. 116.

<sup>83</sup> Herrera Meza, Humberto Javier, *Iniciación al derecho de autor*, Limusa, México, 1992, p. 65.

originalidad? Luego sostiene que al título se le mira como manifestación o expresión de originalidad, al igual que la obra misma, como producto que es de ésta; lo mismo por cuanto se refiere a personajes, nombres artísticos y hasta promociones publicitarias. Por tanto, éstos no se relacionan con mercancías, sino con obras, autores y artistas; de ahí que concluya que parece difícil la transportación de la regla de "confusión marcaria" al objeto de reserva.<sup>84</sup>

Por lo que respecta a la confusión, Schmidt señala que el caso de los personajes presenta sus propias particularidades, en virtud de los aspectos que derivan del perfil físico y psicológico y que constituyen el marco de protección de personajes en sí. La confusión entre personajes deberá desprenderse cuando exista coincidencia o semejanza en el perfil. No debe perderse de vista que el nombre del personaje es sólo un elemento más que lo conforma, por lo cual, en principio, parece difícil desprender "confusión" por el aspecto fonético o por la identidad o parecido del nombre de los personajes. El mismo comentario puede hacerse respecto al aspecto gráfico, toda vez que el personaje es algo más que una simple representación visual. A diferencia de otros signos, el personaje tiene alma, ficticia quizá, pero alma al fin y al cabo y ¿cómo hacer para representarla "gráficamente"? Por lo tanto, parece que el aspecto "conceptual" es el único que se aplica a la "confusión" de personajes, siempre y cuando se reconozca que el personaje en un ser de cuerpo y espíritu.<sup>85</sup>

Para dicho autor, las reglas de confusión derivadas del parecido fonético, gráfico y conceptual parecen no dar cabida alguna a las promociones publicitarias. Al respecto se pregunta: ¿cómo desprender similitud entre dos promociones por cuanto a los factores tradicionales?, ¿en qué pueden parecerse aquéllas desde el ángulo fonético o gráfico? Por lo que respecta al conceptual, ¿es realmente el test adecuado para el análisis de similitud y confusión? La pregunta va más allá: ¿qué es lo que hace "semejantes" a dos promociones?, ¿en qué podrían "confundirse"? El desconocimiento, por parte del legislador, del concepto de "originalidad" queda de manifiesto en este caso, lo cual produce mayor evidencia que en el caso de títulos y nombres. Schmidt sostiene que no se pretende decir con ello que el INDAUTOR deba otorgar reservas cuando haya otras anteriores que sean semejantes; sólo se pretende hacer patente que los principios marcarios de "confusión" no tienen cabida en el análisis de reservas de promoción publicitaria, toda vez que dicho criterio marcarlo aborda el concepto de "semejanza"

---

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 132.

<sup>85</sup> *Ibidem*, p. 133.

desde una perspectiva diferente de la que se efectúa en el derecho de autor bajo la noción de originalidad. Por lo anterior, la premisa del legislador puede ser generadora de confusión y falsedad.<sup>86</sup>

Sobre la semejanza en grado de confusión, cabe mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en los procedimientos de su competencia, también está facultado para analizar si existe o no dicha semejanza

Registro No. 177751

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXII, Julio de 2005

Página: 1566

Tesis: I.4o.A.488 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR, EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, SI UNA RESERVA DE DERECHOS ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Conforme a la tesis I.4o.A.372 A de este Tribunal Colegiado que aparece bajo el rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO." (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, correspondiente al mes de septiembre de 2002, página 1466), dicho órgano jurisdiccional no es sólo un tribunal de simple o mera anulación sino que cuenta también con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los derechos subjetivos en disputa. Por tanto, si el acto de carácter administrativo impugnado ante dicho tribunal es la declaración de voluntad de la administración en ejercicio de una potestad administrativa, entendida también como una resolución administrativa que se pronuncia respecto de un derecho subjetivo que luego es

---

<sup>86</sup> *Ibidem*, p. 133.

ventilado y discutido en el juicio contencioso administrativo; es evidente e indiscutible que se debe evaluar el mérito de tal decisión como acto de voluntad, calificando su legalidad y la justificación pertinente. En ese tenor, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra facultado, en materia de derechos de autor, para analizar si una reserva de derechos es semejante a otra en grado de confusión, pues ambas se estudian a la luz de la primera impresión que proyectan al margen de consideraciones técnicas, pero aunque éstas se tomaran en cuenta, el tribunal estaría siempre en aptitud de evaluar la ponderación y análisis que de ellas se haga, como un medio de evitar posibles visos de arbitrariedad, intolerables en un Estado de derecho. Así, todo acto de autoridad incondicionalmente debe estar siempre sujeto al escrutinio y control jurisdiccional, máxime que, en el caso, el Poder Judicial de la Federación, en diversos criterios, ha determinado lo que debe entenderse por "semejanzas en grado de confusión" los que, aunque se han externado en relación con marcas, por analogía, deben ser extrapolados a las reservas de derechos.

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 86/2005. Víctor José Blanco Fornieles. 16 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1466, tesis I.4o.A.452 A, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. ALCANCE DE SUS RESOLUCIONES EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHO MARCARIO."

Es importante señalar que la protección que ampara el certificado reservas de derechos no comprenderá lo que no es materia de reserva de derechos, aun cuando forme parte del registro respectivo.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Véase el artículo 175, en relación con las prohibiciones contenidas en el numeral 188, ambos de la LFDA.

En el caso de las publicaciones periódicas, el certificado correspondiente se expedirá con independencia de cualquier otro documento que se exija para su circulación (LFDA, art. 189; RLFDA, art. 70, párrafo primero). Cabe mencionar que, en este supuesto, es necesario tramitar y obtener el Certificado de Licitud de Título y Contenido, el cual es expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Primero debe obtenerse el certificado reservas de derechos y luego el de licitud de título y contenido, ya que el INDAUTOR debe informar a la Secretaría de Gobernación de todas las resoluciones que emita relativas a reservas otorgadas sobre publicaciones periódicas, y hará saber a los interesados que deberán cumplir con las disposiciones administrativas en la materia (RLFDA, art. 70, párrafo segundo).

El propósito del Certificado de Licitud de Título y Contenido es ejercer control sobre el aspecto moral de títulos y contenido, protegiendo los intereses de la sociedad, en especial el sector del público que lee revistas o publicaciones en general, evitando así la circulación de aquéllas que atenten contra el orden público y las buenas costumbres.<sup>88</sup>

Finalmente, cabe mencionar que, naturalmente, si no se cumplen con todos los requisitos el INDAUTOR negará la expedición del certificado de registro. Sobre la negativa existe el criterio siguiente:

Registro No. 171792  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Agosto de 2007  
Página: 1618  
Tesis: I.4o.A.595 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

DERECHOS DE AUTOR. LA NEGATIVA DE EXPEDIR EL CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR NO PRODUCE EFECTOS DE ACTO DE PRIVACIÓN SINO DE MOLESTIA, POR LO QUE BASTA QUE

---

<sup>88</sup> Schmidt, *op. cit.*, p 140.



LA AUTORIDAD FUNDE Y MOTIVE SU DETERMINACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Las autoridades, en general, están obligadas a respetar la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que la ley que apliquen no la establezca, siempre que el acto implique la privación de un derecho del particular. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subrayado que la Constitución distingue y regula, de manera diferente, a los actos privativos y a los de molestia, en tanto que los primeros producen efectos en la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho, y los segundos, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho. En ese contexto, los artículos contenidos en el capítulo II del título VII de la Ley Federal del Derecho de Autor -con excepción del numeral 186- que se refieren al ejercicio de la potestad conferida al Instituto Nacional del Derecho de Autor para expedir los certificados de reserva de derechos al uso y explotación en forma exclusiva, de títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados, de acuerdo a su naturaleza, en diversos géneros y hacer las inscripciones para proteger dichas reservas, no producen efectos de carácter privativo en los términos advertidos por nuestro Máximo Tribunal, pues solamente establecen una serie de condiciones y requisitos para su obtención y protección, en los términos apuntados, por lo que, en todo caso, sólo producen efectos de actos de molestia porque únicamente regulan un derecho -de autor- con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos y, por tanto, no existe obligación del mencionado instituto de otorgar la garantía de audiencia al negar la expedición del certificado de reserva de derechos al uso exclusivo, ya que basta cumplir con los imperativos del artículo 16 constitucional, al invocar su competencia y fundar y motivar la causa, pues al tratarse de un acto de molestia, es innecesario que dé a conocer, a detalle, las reservas citadas como anterioridades para la toma de su decisión, atento a que quien solicita una reserva de uso exclusivo no adquiere o tiene ya adquirido el derecho, per se, de que se le otorgue, sino sólo lo tiene para

que se provea sobre el particular, ya que, como se dijo, los efectos de la negativa de solicitud no son de carácter privativo, en tanto no se traducen en una disminución, menoscabo o supresión definitiva de algún derecho.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 44/2007. TV Azteca, S.A. de C.V. 28 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

#### **4.6. Derechos y obligaciones derivados de una reserva de derechos.**

##### **4.6.1. Uso y explotación exclusiva.**

El principal derecho es el uso y explotación en forma exclusiva del título, nombre o denominación, las características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, protegidos por la reserva de derechos, como se desprende del texto del párrafo primero del artículo 173 de la LFDA que reproduzco a continuación:

“Artículo 173 (párrafo primero).- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.”

Éste es el máximo derecho porque el titular de la reserva de derechos protegida es el único que lícitamente puede usar y explotar en forma exclusiva:

- a) El título de una publicación o difusión periódica;
- b) El nombre de una persona o la denominación de un grupo dedicados a actividades artísticas;
- c) Las características físicas y psicológicas distintivas de un personaje humano de caracterización, ficticio o simbólico, o
- d) Las características de operación originales aplicados a una promoción publicitaria.

El derecho al uso y explotación exclusiva también significa que el titular de la reserva de derechos es la única persona que legalmente pueda permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga otra reserva de derechos sobre un título, nombre o denominación, o las características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, que sean semejantes en grado de confusión con los de la reserva previamente protegida (LFDA, art. 183, fracc. I, y art. 188, fracc. I, incisos “a” y “f”).

Sobre dicho derecho, Schmidt comenta que la fuente del derecho exclusivo lo constituye la solicitud y expedición de la reserva, de donde derivan una serie de derechos, entre los cuales cabe mencionar el de disposición del objeto a título de dueño, lo cual le permite su uso y explotación, siempre y cuando con ello no atente en contra de la Ley o del orden jurídico y de los buenos usos y costumbres.<sup>89</sup>

Consideramos fundamental resaltar que los efectos de la protección de una reserva derechos se surten en cualquier parte del territorio nacional porque la LFDA es de observancia general en toda la

---

<sup>89</sup> *Op. cit.*, p. 128.

República (véase su numeral 2º, párrafo primero) y porque esa legislación no establece lo contrario. Dicho en otras palabras, el derecho al uso y explotación en forma exclusiva surte sus efectos en toda la República.

#### **4.6.2. Licencias de uso.**

Tratándose de las reservas de derechos la LFDA y su reglamento no regulan el otorgamiento de licencias, por lo que tampoco existe fundamento ni el trámite para realizar una anotación marginal en donde se haga constar el otorgamiento de una licencia.

Sin embargo, considero que el otorgamiento de licencias es otro de los derechos que se confieren por virtud de la protección de una reserva de derechos.

El otorgamiento de licencias es posible debido a que es un desmembramiento del derecho al uso y explotación exclusiva, ya que en el fondo se trata de un derecho privado y no existe disposición jurídica que lo prohíba, teniendo aplicación los PGD siguientes: *"El que puede lo más, puede lo menos"* y *"Lo que no está prohibido está permitido"*.

Además de la celebración por escrito del convenio de licencia, para hacer constar esa situación y pensando hasta en la fecha cierta del convenio (por si acaso es motivo de controversia), podría pedírsele al INDAUTOR que realice una "toma de nota", en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional.

Desde nuestro punto de vista, en este caso, la licencia de uso es el convenio a través del cual el titular de la reserva de derechos protegida, denominado licenciante, permite el uso y explotación de dicha reserva a otra persona, denominada licenciataria, con relación al género o géneros sobre los que se aplica la reserva.

Arredondo Cisneros comenta que las reservas de derechos pueden ser usadas y explotadas por sus titulares, como lo es en el caso de los actores interpretas (Roberto Gómez Bolaños con su personaje el Chavo del ocho), o a través de terceras personas con autorización del titular, como es en el caso de las licencias las cuales pueden ser de forma exclusiva o no exclusiva o a través de cesiones de derechos que no necesariamente son concedidas a personas que se dediquen al ámbito cultural sino también comercial. Y que al realizar dichas licencias o cesiones de derechos sobre las reservas, las formas de uso y

explotación se modifican, por ejemplo si un titular de una reserva de derechos cede o licencia su personaje a una empresa dedicada a la publicidad su forma de uso cambiará, ya no sólo va a ser representado o utilizado por un actor intérprete, sino que va a poder utilizarse en anuncios espectaculares, playeras, tazas, car- teles publicitarios, entre otros y con esto su uso deja de ser meramente artístico y pasa a ser lucrativo y comercial, lo cual atrae varios beneficios para el titular, como el aumento del nivel de popularidad sobre el personaje por parte del público en general, así como el obtener mayores ganancias económicas.<sup>90</sup>

A mayor abundamiento, Schmidt explica que el titular podrá otorgar licencias por tiempo determinado o indeterminado, y que el régimen de licencia se obtiene de la práctica comercial derivada, sobre todo, del llamado *character merchandising*, práctica a la que se recurre con frecuencia en los casos de explotación comercial de personajes, a través de campañas de mercadeo. La práctica del *character merchandising* bien puede extenderse a títulos de publicaciones o difusiones periódicas.<sup>91</sup>

#### **4.6.3. Persecución a infractores y delincuentes.**

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo de una marca, la LFDA otorgó en favor de los titulares de reservas de derechos protegidas la posibilidad de perseguir a quienes presuntamente realizan conductas que entrañan violaciones a su uso y explotación exclusiva, que son consideradas como infracciones administrativas por las fracciones VII y VIII del artículo 231 de la LFDA.

Entendido lo anterior y continuando con el análisis de nuestro apartado, cabe decir que el derecho de persecución en contra de los presuntos infractores se encuentra contemplado por el artículo 176 del RLFDA y el ordinal 137 del RLFDA, cuyos textos son los siguientes:

#### LFDA

“Artículo 176.- Con el escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio, deberá presentarse, en su caso, copia simple del certificado o de la constancia de inscripción en el Registro.”

---

<sup>90</sup> Arredondo Cisneros, op. cit, p. 35.

<sup>91</sup> *Op. cit.*, p. 128.

## RLFDA

“Artículo 137.- Cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos por la Ley, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que procedan.”

Estimo importante decir que el catálogo de sanciones correspondientes se encuentra en el artículo 232 de la LFDA.

Por último, cabe mencionar que el catálogo de conductas consideradas como delitos relacionados con los derechos de autor se encuentra en el CPF, concretamente en su Título Vigésimo Sexto: De los Delitos en Materia de Derechos de Autor, pero no se considera como delito el usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, sin el consentimiento del titular.

### **4.6.4. Transmisión.**

Otro derecho es la transmisión del uso y explotación en forma exclusiva sobre el título, nombre o denominación, las características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, protegidos por la reserva de derechos.

Según Schmidt, la transmisión puede ser total o parcial.<sup>92</sup>

La transmisión no sólo es un derecho, sino que también es una obligación porque el titular de la reserva debe darle aviso al INDAUTOR que realizó dicha transmisión, para que pueda producir efectos frente a terceros (LFDA, art. 181; RLFDA, art. 78, párrafo primero, fracción III).

El aviso deberá presentarse por escrito y relacionarse con el número de reserva correspondiente. Recibido el aviso, el INDAUTOR realizará las anotaciones marginales que procedan y expedirá el certificado correspondiente en un plazo que no excederá de quince días (RLFDA, art. 78, párrafo segundo).

### **4.6.5. Uso tal y como fueron otorgados.**

Si bien cierto que el uso es un derecho, también lo es que es de las obligaciones fundamentales, en razón de que el uso del título, nombre, denominación o características objeto de reservas de derechos,

---

<sup>92</sup> *Op. cit.*, p. 128.

debe ser tal y como fueron otorgados. Si hay una variación en sus elementos, ello será motivo de una nueva reserva (LFDA, art. 179).

Esta obligación de uso sí es muy importante porque tiene relación íntima con la conservación de la protección de la reserva de derechos, toda vez que si no se usa tal y como fue otorgada, podría ser cancelada o caducar (LFDA, arts. 184, fracción III, 185 y 191, párrafo tercero), pero de eso hablaré un poco más adelante.

#### **4.6.6. Otros avisos al INDAUTOR.**

Finalmente, cabe mencionar que los titulares de las reservas también están obligados a darle aviso al INDAUTOR sobre:<sup>93</sup>

- a) El cambio de domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones, y
- b) La modificación del nombre, denominación o razón social del titular.

El aviso deberá presentarse por escrito y relacionarse con el número de reserva correspondiente. Recibido el aviso, el INDAUTOR realizará las anotaciones marginales que procedan y expedirá el certificado correspondiente en un plazo que no excederá de quince días.

#### **4.7. Vigencia y renovación.**

La vigencia del certificado de la reserva de derechos depende del tipo de género para el que la reserva haya sido otorgada.

En el caso de los títulos de publicaciones o difusiones periódicas, la vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición (LFDA, art. 189).

Y será de cinco años, también contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a:<sup>94</sup>

- a) Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos;

---

<sup>93</sup> Véase el numeral 78 del RLFDA.

<sup>94</sup> LFDA, art. 190.

- b) Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, o
- c) Denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.

Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos correspondientes, podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Sin embargo, no existe renovación tratándose de las promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público (LFDA, art. 191, párrafo primero).

Cristiani explica que los certificados de las reservas sobre promociones publicitarias no son renovables debido a su naturaleza temporal y efímera.<sup>95</sup>

La renovación se otorgará por la Dirección de Reservas del INDAUTOR, previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos que el interesado presente al Instituto dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del vencimiento de la reserva de derechos correspondiente (LFDA, art. 191, párrafo segundo, y Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 11, fracción III).

Debe tomarse muy en cuenta que la Dirección de Reservas del INDAUTOR está facultada para negar la renovación cuando de las constancias exhibidas por el interesado se desprenda que los títulos, nombres, denominaciones o características, objeto de la reserva de derechos, no han sido utilizados tal y como fueron protegidos (LFDA, art. 191, párrafo tercero, y Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 11, fracción III).

La consecuencia de la no renovación es la caducidad del certificado de la reserva (LFDA, art. 185). La caducidad opera de pleno derecho, sin necesidad de declaración administrativa (RLFDA art. 79).

Es curioso que, no obstante que en este caso no se necesita de una declaración administrativa para que opere la caducidad, el numeral 186 de la LFDA hace expresa referencia a esa declaratoria.

---

<sup>95</sup> Cristiani, *op. cit.*, p 245.



Tal parece que la declaración administrativa de caducidad sólo es procedente en el supuesto previsto en el ordinal 179 de la LFDA, es decir, cuando los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de reservas de derechos no han sido utilizados tal y como fueron otorgados.

#### **4.8. Anotaciones marginales.**

La Dirección de Reservas del INDAUTOR realizará las anotaciones marginales y, en su caso, expedirá las constancias respectivas en los supuestos siguientes:<sup>96</sup>

- a) Cuando se declare la nulidad de una reserva;
- b) Cuando proceda la cancelación de una reserva;
- c) Cuando proceda la caducidad;
- d) En todos aquellos casos en que por mandamiento de autoridad competente así se requiera;
- e) Cuando el titular de la reserva cambie de domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones;
- f) Cuando se modifique el nombre, la denominación o razón social del titular de la reserva, y
- g) Cuando se transmitan los derechos que amparen los certificados correspondientes, para que puedan surtir efectos frente a terceros.

Uno de los casos a los que se refiere el inciso "d" anterior, se presenta cuando el IMPI inicie cualquier procedimiento de infracción administrativa en materia de comercio y le dé aviso al INDAUTOR. Hecho el aviso, el INDAUTOR le comunicará al IMPI sobre las anotaciones marginales derivadas de procedimientos administrativos o judiciales que obren en una reserva de derechos, así como de los que tenga conocimiento con posterioridad a dicho aviso y que puedan afectar el fondo del procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de comercio (RLFDA, art. 181).

---

<sup>96</sup> Véase la LFDA, art. 182; el RLFDA, art. 78, y el Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 11, fracción IV.

---

**CAPÍTULO V**  
**PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN**  
**A LAS RESERVAS DE DERECHOS**

---

A manera de nota introductoria a este capítulo, cabe decir que los procedimientos que involucran a reservas de derechos básicamente pueden ser de naturaleza administrativa o civil, pero no penal, como lo veremos más adelante.

El derecho a iniciar un procedimiento por la violación a una reserva de derechos está plasmado en el numeral 137 del RLFDA, que a la letra dispone:

#### RLFDA

“Artículo 137.- Cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos por la Ley, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que procedan.”

De acuerdo con el ordinal 138 del RLFDA, el ejercicio de las acciones establecidas en la LFDA dejará a salvo el derecho de iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma, el CCF, el C. de C., la LPI o, en su caso, la legislación común aplicable (el código civil de la entidad federativa correspondiente), así como presentar denuncia o querrela en materia penal.

Cabe mencionar que, dada la importancia económica de los activos intangibles que representan las reservas de derechos, no son pocos los litigios administrativos o civiles en que férreamente los titulares de las reservas tratan de hacer respetar su derecho de exclusividad, o en que los demandados oponen duras defensas o inclusive reconvencciones para tatar de vencer al actor, argumentando un mejor derecho.<sup>97</sup>

### **5.1. Administrativos.**

#### **5.1.1. Nulidad.**

En torno a este tema, Loredó Hill comenta que la nulidad administrativa toma sus fundamentos del derecho civil, de la teoría de

---

<sup>97</sup> A manera de ejemplo: hace algunos años fui abogado de la sociedad mercantil Periódico El Diario de Monterrey, S.A. de C.V., que había sido demandada ante el INDAUTOR y un Juzgado de Distrito en Materia Civil en el D.F., por la supuesta violación al derecho de uso y explotación exclusiva de “La Extra”, título protegido como reserva de derechos para publicaciones periódicas, a favor del señor Carlos Arturo Navarro Ferrari, quien reclamó, en la vía civil, el pago de aproximadamente \$61,000,000.00, por concepto de daños y perjuicios y daño moral, pero tras un largo andar procesal no pudo obtener una sentencia condenatoria firme.

las nulidades, y que las anteriores hipótesis la nulidad deriva de la violación a lo establecido en una ley prohibitiva o de interés público, como lo es la LFDA, y que por tanto se aplica el principio general del derecho consagrado en el artículo 8º del CCF, que dispone: “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario”.<sup>98</sup>

Concordamos con el citado autor cuando señala que esta nulidad es absoluta porque al acto nada puede convalidarlo, como lo determina el numeral 2226 del CCF.<sup>99</sup>

La LFDA, en su artículo 183, establece el catálogo de causales por las cuales las reservas de derechos pueden ser declaradas nulas.

Las reservas serán nulas cuando:

- a) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite;
- b) Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento<sup>100</sup>;
- c) Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o
- d) Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones del Título VIII, Capítulo II, relativo a las reservas de derechos, es decir, cuando actualicen alguno de los supuestos establecidos en el ordinal 188 de la LFDA, que se refiere a lo que no es protegible como reserva.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad comienza con la solicitud. Dicha solicitud se podrá presentar en cualquier tiempo, de oficio por el INDAUTOR, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación (LFDA, art. 186).

---

<sup>98</sup> Loredó Hill, *op. cit.*, pp. 163 y 164.

<sup>99</sup> *Ídem*, p. 164.

<sup>100</sup> Como el nombre y nacionalidad del titular, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 53 del RLFDA, en relación con el formato oficial RD-01-02. Para Schmidt, la LFDA y su Reglamento no precisan a qué datos falsos “esenciales” se refiere (*op. cit.*, p.145).

De acuerdo con el artículo 80 del RLFDA, en la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cancelación deberá indicarse:

- a) Número y título, nombre o denominación de la reserva objeto del procedimiento;
- b) Hechos en que se funde la petición, numerados y narrados sucintamente, y
- c) Fundamentos de derecho, citando los preceptos legales o principios jurídicos aplicables.

Las reglas del procedimiento para declarar administrativamente la nulidad de una reserva de derechos son las siguientes:

- La solicitud debe presentarse ante la Dirección de Reservas de Derechos del INDAUTOR (Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 11, fracción VI);
- Con la solicitud se deberán presentar los documentos y constancias en que se funde la acción y las pruebas correspondientes, así como las copias de traslado respectivas (RLFDA, art. 80, párrafo segundo);
- Hecha la solicitud, el INDAUTOR contará con un plazo de quince días para admitirla o desecharla (RLFDA, art. 80, párrafo segundo);
- Una vez admitida, el INDAUTOR le notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de 15 días para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, oponga excepciones y defensas y presente pruebas (RLFDA, art. 81, párrafo primero);
- La notificación se realizará en el domicilio indicado en la solicitud de reserva respectiva o en el último que se haya manifestado, según constancia que exista en el expediente (RLFDA, art. 81, párrafo segundo);
- Si el domicilio del titular afectado se modifica sin que el INDAUTOR tenga conocimiento de ello, la notificación deberá realizarse por edictos mediante publicación en el Diario Oficial por tres días consecutivos, a costa del promovente (RLFDA, art. 82);

- A las partes se les admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, así como las que sean contrarias a la moral o al derecho (RLFDA, art. 83);
- Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, el interesado deberá precisar el expediente en el cual se encuentra, para que se agregue al procedimiento respectivo (RLFDA, art. 84), y
- Los incidentes de previo y especial pronunciamiento se resolverán al emitirse la resolución que proceda (RLFDA, art. 85).

### **5.1.2. Caducidad.**

Las reservas de derechos caducarán cuando no se renueven en los términos establecidos por la LFDA (art. 185). En este caso, la caducidad no requerirá declaración administrativa por parte del INDAUTOR (LFDA, art. 186).

Ahora bien, si la caducidad por falta de renovación no requiere ser declarada, es evidente que la declaración administrativa de caducidad sólo procede cuando los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de reservas de derechos, no hayan sido utilizados tal y como fueron otorgados, en razón de que cualquier variación en sus elementos es motivo de una nueva reserva (LFDA art. 179).

El procedimiento de declaración administrativa de caducidad también se puede iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el INDAUTOR, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación. (LFDA, art. 186).

Dicho procedimiento se rige por las mismas reglas que regulan el de nulidad, las cuales mencionamos en el apartado inmediato anterior.

### **5.1.3. Cancelación.**

De conformidad con el texto del numeral 184 de la LFDA, procederá la cancelación de los actos emitidos por el INDAUTOR, en los expedientes de reservas de derechos cuando:

- a) El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual;<sup>101</sup>
- b) Se haya declarado la nulidad de una reserva;
- c) Por contravenir lo dispuesto por el artículo 179 del citado ordenamiento jurídico, se cause confusión con otra que se encuentre protegida;<sup>102</sup>
- d) Sea solicitada por el titular de una reserva, o
- e) Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.

Respecto a la primera causal de cancelación, Schmidt critica que pudiera interpretarse que el interés jurídico lo tiene el "tercero" afectado por la acción de mala fe del "solicitante", aunque el precepto debiera decir titular de la Reserva, porque las solicitudes no pueden ser "canceladas". Además, considera que el ámbito de la norma se observa muy amplio, lo cual pone en riesgo la validez de toda reserva, toda vez que cualquier conducta que perjudique a terceros, incluyendo aquella que transgreda obligaciones legales y hasta "contractuales", puede conducir a su "cancelación".<sup>103</sup>

Para Schmidt, resulta muy confusa la redacción de la segunda causal, y plantea un pregunta interesante: ¿por qué la necesidad de cancelar una reserva que ha sido declarada nula con anterioridad?<sup>104</sup>

El mismo autor señala que la cuarta causal resulta incomprensible en virtud de que más que una causal de cancelación, se refiere al derecho subjetivo de acción del titular, por así convenir a sus intereses.<sup>105</sup>

---

<sup>101</sup> De acuerdo con la segunda parte del artículo 1815 del CCF, se entiende por *mala fe* la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. Loredó Hill menciona que la *mala fe* también se puede considerar como el engaño o la malicia con que actúa una persona (*op. cit.*, p. 164).

<sup>102</sup> En este supuesto, Loredó Hill considera que no se trata de una cancelación, sino de una nulidad porque va en contra de lo dispuesto por una norma legal de orden público, la cual ordena que las reservas se usen en los términos en que fueron otorgadas. *Ídem.*

<sup>103</sup> *Op. cit.*, p. 147.

<sup>104</sup> *Ídem.*

<sup>105</sup> *Ídem.*

Cabe mencionar que la declaración administrativa de cancelación igualmente se puede iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el INDAUTOR, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación (LFDA, art. 186).

El procedimiento de declaración administrativa de cancelación también se rige por las mismas reglas que regulan el de nulidad.

#### **5.1.4. Avenencia.**

Este procedimiento, según la exposición de motivos de la LFDA:

*"... regula una de las funciones más interesantes y eficaces para la solución de controversias en la materia, que consiste en fungir como amigable componedor en los conflictos relacionados con los derechos establecidos en la Iniciativa. El papel que desempeñaría el Instituto en este tipo de juntas sería el de actuar como mediador, si bien absteniéndose de emitir juicio alguno sobre el fondo del asunto podrá tomar parte activa en la conciliación, buscando en todo momento que la controversia concluya en un acuerdo o convenio. Se busca fortalecer esta función administrativa en virtud de que en los últimos años, no sólo ha sido mayor el número de procedimientos de avenencia, sino que se ha incrementado la proporción de las conciliaciones en los conflictos."*

El procedimiento de avenencia tiene como finalidad de llegar a un acuerdo entre las partes para lograr la resolución amigable de los conflictos relacionados con las figuras reguladas por dicho cuerpo normativo, entre las que se encuentran las reservas de derechos.

De acuerdo con el ordinal 217 de la LFDA, las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por ese ordenamiento jurídico, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.

El mismo precepto explica que la avenencia es un procedimiento administrativo que se substancia ante el INADUTOR, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley.

Según información del INDAUTOR, dicho procedimiento ha resultado ser un medio alternativo eficaz para la solución de las



controversias o conflictos generados por los distintos derechos protegidos por la LFDA.<sup>106</sup>

La Dirección Jurídica del INDAUTOR es competente para conocer y sustanciar el procedimiento de avenencia (Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 10, fracción XII).

El procedimiento administrativo de avenencia se llevará a cabo bajo las reglas siguientes:<sup>107</sup>

- a) Se iniciará con la queja, presentada por escrito, por quien se considere afectado en cualquiera de sus derechos tutelados por la LFDA (como los derivados de una reserva de derechos protegida);
- b) El escrito de queja deberá contener:
  - Nombre del solicitante o, en su caso, el de su representante;
  - Domicilio para oír y recibir notificaciones (es opcional anotar el número telefónico);
  - Nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona o personas contra las cuales se promueve la queja, o los de sus representantes;
  - Relación sucinta de los hechos que han motivado la presentación de la queja, redactados en términos claros y precisos;
  - Documentos necesarios para acreditar la personalidad del promovente;
  - Copia de traslado del escrito inicial y sus anexos para cada una de las personas contra las cuales se presente la queja;
  - Copia del comprobante de pago de derechos relativo, y
  - Fecha y firma.
- c) Si la queja reúne todos los requisitos legales y está acreditada la personalidad del representante del

---

<sup>106</sup> Información obtenida de la página de Internet: <http://indautor.sep.gob.mx/>.

<sup>107</sup> Véase el numeral 218 de la LFDA, así como los ordinales 139 y 140 del RLFDA.

promovente, en su caso, la queja será admitida, y con ella y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación;

- d) Se citará a las partes, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que asistan a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir se les impondrá una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
- e) Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja, y no será obstáculo para su celebración el que no se haya contestado la queja, toda vez que ésta puede presentarse al momento de la junta de avenencia;
- f) En la junta respectiva el INDAUTOR tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las partes y el INDAUTOR tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo;
- g) Durante la junta de avenencia, el INDAUTOR no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, pero sí podrá participar activamente en la conciliación, inclusive proponer soluciones al conflicto, siempre que no haya oposición de alguna de las partes;
- h) En caso de no lograrse la avenencia, el INDAUTOR exhortará a las partes para que se acojan al procedimiento de arbitraje regulado por la LFDA (en su Título XI, Capítulo III);
- i) Si agotado el procedimiento de avenencia las partes no hubiesen llegado a un arreglo conciliatorio y no se sujetasen al procedimiento arbitral, el INDAUTOR hará constar tal circunstancia en el acta levantada con motivo de la celebración de la junta de avenencia y dejará a salvo los derechos de las partes para que los ejerciten en la vía y forma que mejor convenga a sus intereses, y
- i) Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales y, por lo tanto, las constancias de

las mismas sólo serán enteradas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten.

#### **5.1.5. Arbitraje.**

El arbitraje, al igual que la avenencia, es un procedimiento alternativo para la solución de controversias.

En la exposición de motivos de la LFDA se justificaba la creación de normas jurídicas que regularan el arbitraje bajo el argumento siguiente:

*"El Capítulo III denominado "Del Arbitraje", establece el mecanismo al que se podrán someter la solución de controversias.*

*Es un hecho que en la intensa red de relaciones comerciales la figura del arbitraje se concibe como un instrumento práctico y expedito de solución de controversias mercantiles. Entre sus cualidades se encuentran: celeridad, costo económico definido, así como una acentuada especialización."*

En la citada exposición de motivos también se decía que, con independencia de la competencia de los Tribunales Federales para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la LFDA, se prevería la facultad del INDAUTOR para exhortar a las partes para que designen árbitros. Que se conformaría el grupo arbitral por personas calificadas, especialistas en derecho, de reconocido prestigio en la materia, y que cada una de las partes elegirán a un árbitro, el que tomarán de la lista que proporcionaría el INDAUTOR.

Asimismo, se explicaba que, para garantizar la transparencia del procedimiento y la idoneidad de los árbitros, se establecería el perfil que deberían tener quienes serían designados árbitros.

Por último, en la exposición de motivos en comento se decía que se establecían las reglas para la terminación del arbitraje y la forma de votación. El laudo dictado por el grupo arbitral tendría el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Ahora veamos cómo quedó regulado el arbitraje:

El artículo 219 de la LFDA establece que, en caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por dicho ordenamiento jurídico, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido por el mismo, su reglamento y, supletoriamente por el Código de Comercio.

Hay dos formas de que las partes se puedan someterse a un procedimiento arbitral: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria es el acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por la LFDA o en un acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos. El compromiso arbitral es el acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma. Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral deben constar invariablemente por escrito (LFDA, art. 220).

Sin importar la forma se elija para comprometerse en arbitraje, el suscribir una cláusula compromisoria y o compromiso arbitral implica una renuncia a acudir y ventilar la controversia ante un órgano jurisdiccional, sea administrativa o judicial.

Debemos recordar que, tratándose de las reservas de derechos, en los casos en que una controversia se está ventilando a través de un procedimiento de avenencia, el INDAUTOR está facultado para exhortar a las partes para que se acojan al arbitraje, por lo que es evidente que operaría el compromiso arbitral. Sin embargo, existen otros casos en los que operaría la cláusula compromisoria, como por ejemplo si se plasmó dentro de un contrato de licencia respecto de una reserva de derechos.

De acuerdo con el ordinal 223 de la LFDA, para ser designado árbitro se necesitan cubrir los requisitos que se indican a continuación:

- a) Ser Licenciado en Derecho;
- b) Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad;
- c) No haber prestado durante los cinco años anteriores sus servicios en alguna sociedad de gestión colectiva;
- d) No haber sido abogado patrono de alguna de las partes;
- e) No haber sido sentenciado por delito doloso grave;

- f) No ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y
- g) No ser servidor público.

Adicionalmente, el INDAUTOR solicita que el aspirante a árbitro que haga constar, por escrito y bajo protesta de decir verdad, que cumple con todos esos requisitos.

La lista de personas autorizadas para fungir como árbitros será publicada por el Director General del INDAUTOR en el mes de enero de cada año (a propuesta de la Dirección de Arbitraje). Dicha lista deberá contar por escrito con la aceptación de los integrantes de la misma y con su declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen con los requisitos arriba precisados. Para la integración de esa lista, el INDAUTOR invita a distinguidos profesionistas en derecho, especializados en la materia (LFDA, art. 221; RLFDA, art. 143; Reglamento Interior del INDAUTOR, arts. 7, fracción I, y 13, fracción I).

A fin de integrar un grupo arbitral, cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcione el INDAUTOR, y cuando sean más de dos partes las que concurren, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya acuerdo, la Dirección de Arbitraje del INDAUTOR designará a los dos árbitros. Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista, al presidente del grupo. Por ello, es claro que el grupo arbitral quedará integrado por tres miembros. La Dirección de Arbitraje del INDAUTOR está facultada para designar un árbitro cuando sea necesario (LFDA, art. 222; RLFDA, art. 145; Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 13, fracción II).

También cabe la posibilidad de que las partes designen como árbitro a una persona que no esté incluida en la referida lista de árbitros; sin embargo, el designado deberá cumplir con los requisitos ya mencionados (RLFDA, art. 144).

En caso de ausencia absoluta o temporal de algún árbitro, el sustituto será designado de la misma manera en que lo fue su predecesor en un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la fecha en que el grupo arbitral conozca de la ausencia. Si no se produce la designación, ésta será hecha por el INDAUTOR (RLFDA, art. 146).

El procedimiento arbitral no deberá durar más de 60 días, los cuales comenzarán a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros. Sin embargo, dicho plazo puede ser prorrogado por convenio entre las partes (LFDA, art. 224; RLFDA, art. 147).

La Dirección de Arbitraje estará obligada a auxiliar al grupo arbitral en materia de notificaciones, control del procedimiento y cualquier asunto de simple trámite relacionado con el arbitraje, incluyendo el llevar e integrar los expedientes que sean formados, cuidar las actuaciones, escritos, pruebas y demás documentos y constancias que obren en los mismos. Para ello, el grupo arbitral tendrá la obligación de remitir copia de las actuaciones, escritos, pruebas y demás documentos y constancias relativas al procedimiento (RLFDA, arts. 148 y 149, párrafo primero; Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 13, fracciones III y IV).

El expediente que forme la Dirección de Arbitraje, con motivo de un arbitraje, se considerará como original para efectos de cualquier certificación solicitada por las partes y de la ejecución del laudo correspondiente (RLFDA, art. 149, párrafo segundo).

El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste. Los laudos del grupo arbitral se dictarán por escrito, serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes; deberán estar fundados y motivados, y tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo (LFDA, arts. 225 y 226).

Toda decisión o laudo del grupo arbitral se dictará por mayoría de votos. En lo que se refiere a cuestiones de mero trámite, el grupo arbitral puede autorizar al árbitro presidente a que lo haga por sí mismo (RLFDA, art. 150).

El grupo arbitral deberá comunicar el laudo al INDAUTOR y la Dirección de Arbitraje lo notificará a las partes en un término de cinco días. Cuando no figure en el laudo la firma de un árbitro, deberá hacerse constar el motivo de ausencia de la misma (RLFDA, art. 151; Reglamento Interior del INDAUTOR, art. 13, fracción V).

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al INDAUTOR y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o

cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo (LFDA, art. 227).

Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el INDAUTOR, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial. Del arancel se cubrirán los gastos de notificación, substanciación y control del procedimiento, así como los honorarios de los árbitros, los cuales serán iguales para todos los árbitros. Cada parte cubrirá los honorarios del árbitro que haya designado y entre ambas los del tercer árbitro (LFDA, art. 228; RLFDA, art. 152).

Los árbitros no podrán cobrar honorarios adicionales por la aclaración, rectificación o complementación del laudo (RLFDA, art. 155).

Los gastos de los testigos y peritos se pagarán por la parte que los presente; los gastos adicionales del arbitraje serán solventados por el arancel (RLFDA, art. 153).

Las partes deberán acordar, al inicio del procedimiento, si el grupo arbitral estará facultado para condenar al pago de gastos y costas, o si éstas deberán ser prorrateadas (RLFDA, art. 154).

#### **5.1.6. Infracción.**

La LFDA establece dos procedimientos para denunciar y sancionar las infracciones a dicho ordenamiento jurídico: en materia de derechos de autor y en materia de comercio.

#### **Infracciones en materia de derechos de autor.**

Por cuanto hace a las reservas de derechos, no existe la posibilidad de iniciar un procedimiento en materia de derechos de autor porque la LFDA no establece una causal de infracción sobre el particular.<sup>108</sup>

Y si nos preguntáramos por qué no hay infracciones en materia de derechos de autor tratándose de las reservas de derechos, la respuesta la encontraríamos en la exposición de motivos de la LFDA, que en su parte conducente dice:

---

<sup>108</sup> Véase el numeral 229 de la LFDA.

*"La Iniciativa que se presenta a la consideración de ese H. Congreso pretende establecer la distinción entre el incumplimiento de las obligaciones de naturaleza administrativa en relación con los derechos autorales y la violación de dichos derechos en su concreción patrimonial en el campo de la industria y el comercio. En este sentido, se distingue entre infracciones en materia de derechos de autor, que son aquellas que se presentan estrictamente como atentatorias de la regulación administrativa de los derechos autorales, y las infracciones en materia de comercio, ..."*

Como se ve, las infracciones en materia de derechos de autor son aquellas que se presentan estrictamente como atentatorias de la regulación administrativa de los derechos autorales, y las reservas de derechos no son derechos autorales.

### **Infracciones en materia de comercio.**

Sin embargo, sí existe la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en materia de comercio cuando:<sup>109</sup>

- a) Se use, reproduzca o explote una reserva de derechos protegida sin el consentimiento del titular, o
- b) Se use o explote un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida.

Coincidimos con Schmidt cuando critica que la primera causal infracción adolece de vicios de técnica jurídica, toda vez que lo que se la reserva no es lo que se usa, sino el objeto de reserva<sup>110</sup>, es decir, el título, el personaje, el nombre artístico o la promoción publicitaria, lo cual se ve reflejado en la segunda causal.

Es importante señalar que la exposición de motivos de la LFDA explica que:

*"... las infracciones en materia de comercio, que son aquellas que se presentan cuando existe violación de derechos a*

---

<sup>109</sup> LFDA, art. 231, fracciones VII y VIII.

<sup>110</sup> *Op. cit.*, p. 150.



*escala comercial o industrial, afectan principalmente derechos patrimoniales, por su propia naturaleza requieren de un tratamiento altamente especializado, y tiempo ágil y expedito.”*

El derecho a demandar la declaración administrativa de infracción está contemplado en el artículo 137 del RLFDA, que a la letra dispone:

#### RLFDA

“Artículo 137.- Cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos por la Ley, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que procedan.”

Para el análisis de la infracción cometida debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con el ordinal 11 del RLFDA, se entiende realizada con fines de lucro directo la actividad que tenga por objeto la obtención de un beneficio económico como consecuencia inmediata del uso o explotación de las reservas de derechos; que se reputará realizada con fines de lucro indirecto su utilización cuando resulte en una ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por el agente en el establecimiento industrial, comercial o de servicios de que se trate, y que no será condición para la calificación de una conducta o actividad el hecho de que se obtenga o no el lucro esperado.

En estos casos, la sanción consiste en multa de cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo. Y se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción (LFDA, art. 232). Pero si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades ya mencionadas (LFDA, art. 233).

Otro supuesto de infracción en materia de comercio podría actualizarse cuando una reserva de derechos incluya la imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento expreso del interesado, lo cual está prohibido para ser protegido (LFDA, arts. 188, fracción I, inciso “e”, y 231, fracción II). La sanción procedente va de mil hasta cinco mil días de salario mínimo (LFDA, art. 232, fracción II). No obstante, es importante aclarar que no constituirá infracción si la utilización de esa imagen se realice con fines informativos o

periodísticos o en ejercicio del derecho de libertad de expresión (RLFDA, art. 74).

Para la aplicación de las sanciones se entenderá como salario mínimo el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción (LFDA, art. 236).

Es importante mencionar que los procedimientos de infracción en materia de comercio no son competencia el INDAUTOR, sino por el IMPI (RLFDA, art. 174). La exposición de motivos de la LFDA justifica la competencia del IMPI en la forma siguiente:

*"... en virtud de su carácter eminentemente mercantil, se consideró adecuado dar intervención a la Secretaría de Comercio y Fomento Industria<sup>111</sup> para la sanción de este tipo de faltas, la que, por otra parte, cuenta con los elementos técnicos suficientes para este fin, disminuyendo los costos administrativos y de adiestramiento que son inherentes a una modificación de esta naturaleza."*

Dicha exposición de motivos también señala que las infracciones en materia de comercio son infracciones que no constituyen delitos, pero que se traducen en prácticas desleales de comercio, y que por ello se da intervención al IMPI en términos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.<sup>112</sup>

El IMPI sanciona las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en la LPI (LFDA, art. 234).

El procedimiento de infracción comienza con la solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio, a la cual deberá adjuntarse el certificado de reserva de derechos, en su caso (RLFDA, art. 176).

El IMPI podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la LPI, tales como el aseguramiento, y las cuales ya comentamos al hacer el análisis del procedimiento de infracción relativo a las marcas. El IMPI también tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

---

<sup>111</sup> Hoy Secretaría de Economía.

<sup>112</sup> Actualmente LPI.

La aplicación de las medidas adoptadas por el IMPI, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 199 bis y 212 bis de la LPI, podrá recaer en (RLFDA, art. 177):

- a) Ejemplares de las obras, moldes, clisés, placas, libros, publicaciones periódicas, fonogramas y videogramas y en general, los instrumentos y los objetos fabricados, producidos o distribuidos en contravención a lo dispuesto por la LFDA o su reglamento;
- b) Objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario de cualquier medio o similares relacionados directa o indirectamente con los objetos antes referidos;
- c) Anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que se refieran directamente a cualquiera de los objetos en comento, y que den lugar a que se infrinja la reserva de derechos o el derecho la imagen de alguna persona determinada, sin su consentimiento expreso;
- d) Utensilios, instrumentos, materiales, equipos, suministros e insumos utilizados en la fabricación, elaboración, obtención, depósito, circulación o distribución de cualquiera de los objetos antes señalados, y
- e) Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción o del que se puedan inferir elementos de prueba.

La orden de suspensión o cese de los actos que presuntamente constituyan infracción en materia de comercio podrá recaer sobre la representación, radiodifusión, transmisión, comunicación al público por redes de telecomunicaciones o cualquier otra forma de utilización o explotación de reservas de derechos o la imagen de una persona.

Las visitas de inspección que lleve a cabo el personal comisionado por el IMPI, deberán entenderse con el propietario o su representante legal y, a falta de éstos, con el encargado del establecimiento. Para estos efectos, se considera encargado a la persona con quien se entienda la diligencia (RLFDA, art. 178).

Las visitas de inspección se practicarán, sin perjuicio de lo dispuesto en los ordinales 206 y 207 de la LPI, en los establecimientos en donde se exploten reservas de derechos, y en cualquier otro en el

que se realice alguna actividad que pudiese derivar en una de las infracciones en materia de comercio previstas por la LFDA (RLFDA, art. 179).

En el caso de que la presentación de la solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio o promoción de personas físicas se realice por conducto de apoderado, acreditándolo mediante carta poder simple, el IMPI podrá requerir su ratificación. En el caso de personas morales, deberá acompañarse del poder general para pleitos y cobranzas o, en su caso, del certificado expedido por el Registro en el que conste dicha facultad (RLFDA, art. 180).

Cuando el IMPI inicie cualquier procedimiento de infracción administrativa en materia de comercio, dará aviso al INDAUTOR para que haga la anotación correspondiente en el Registro o expediente respectivo, acompañando copia de la solicitud de declaración administrativa. Hecho el aviso, el INDAUTOR comunicará al IMPI sobre las anotaciones marginales derivadas de procedimientos administrativos o judiciales que obren en una reserva de derechos, así como de los que tenga conocimiento con posterioridad a dicho aviso y que puedan afectar el fondo del procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de comercio (RLFDA, art. 181).

La persona que solicite la aplicación de cualquiera de las medidas provisionales previstas en el numeral 199 bis de la LPI, en contra de dos o más presuntos infractores, podrá exhibir una sola fianza para garantizar los probables daños y perjuicios que se pudiesen causar a los afectados por la medida. Para la determinación de la medida, el IMPI fijará el monto que será considerado por cada uno de los probables infractores, y anotará esta situación en el expediente respectivo (RLFDA, art. 182).

El IMPI queda facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera (LFDA, art. 235).

Las resoluciones de trámite dictadas en el procedimiento de infracción en materia de comercio, serán notificadas a las partes por medio de listas fijadas en los estrados del IMPI y surtirán efectos al día siguiente de su publicación. La misma regla regirá para los procedimientos seguidos en rebeldía, y para aquellos casos en que los presuntos infractores no señalen domicilio para oír y recibir notificaciones (RLFDA, art. 183, párrafo primero).

El IMPI podrá notificar mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las resoluciones de trámite y cualquier información relacionada con los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de comercio (RLFDA, art. 183, párrafo tercero).

Las resoluciones definitivas serán publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial y surtirán efectos al día siguiente de su puesta en circulación (RLFDA, art. 183, párrafo segundo).

En los procedimientos que involucren a dos o más presuntos infractores, o en aquellos en los que no sea posible determinar el número exacto de los mismos, el IMPI podrá dictar resolución definitiva por separado por cada uno de los presuntos infractores, siempre que no queden pruebas por desahogar. La resolución dictada a un probable infractor no afectará el derecho de los demás para continuar con el procedimiento administrativo (RLFDA, art. 184).

A pesar de que el INDAUTOR no está facultado para conocer de un procedimiento de infracción que involucre a una reserva de derechos, resulta curioso que sí tiene facultades para llevar a cabo la inspección y vigilancia tendientes a comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la LFDA y su reglamento; por ello, los propietarios o encargados de establecimientos en donde se exploten reservas de derechos tienen la obligación de permitir el acceso al personal del INDAUTOR, y tendrán obligación de proporcionar a dicho Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito (LFDA, arts. 161, 162 y 163, fracción I).

## **5.2. Civiles.**

Desde la exposición de motivos de la LFDA ya se apuntaba que el capítulo que regularía los procedimientos ante las autoridades judiciales, establecería una mejor distribución en las competencias que atañen a la parte adjetiva de ese ordenamiento jurídico, por lo que conocerían los Tribunales de la Federación de los delitos previstos y sancionados para la materia. En cuanto a la supletoriedad de la LFDA, sería aplicable el CFPC.

Como anteriormente vimos, el derecho a iniciar un procedimiento administrativo o judicial por la violación a una reserva de derechos está plasmado en el numeral 137 del RLFDA.

Y también vimos que el ejercicio de las acciones establecidas en la LFDA dejará a salvo el derecho de iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma, el CCF, el C. de C., la LPI o, en su caso, la legislación común aplicable, así como presentar denuncia o querrela en materia penal (RLFDA, art. 138).

El "dejar a salvo" el derecho de iniciar otro procedimiento se debería interpretar en el sentido de que no existe un requisito de procedibilidad para intentar las distintas acciones, lo cual significaría que en el caso de que se haya violado una reserva de derechos su titular podría solicitar la declaración administrativa de infracción en materia de comercio con independencia de intentar la acción civil, y que el ejercicio de esta última no dependería del resultado de la primera, es decir, de obtener la declaratoria de infracción, y además que la declaratoria fuera firme. Ésta debería ser la correcta interpretación; sin embargo, debe tomarse en cuenta la existencia de los criterios que sostienen lo contrario, que son similares al que se aplica en propiedad industrial, y que invocamos enseguida:

Registro No. 169114

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Agosto de 2008

Página: 47

Tesis: 1a. LXXX/2008

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL REQUIERE UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA.

Del examen del diseño normativo de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de su interpretación teleológica, con base en la exposición de motivos que acompañó el Presidente de la República a la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 12 de noviembre de 1996, se advierte que las disposiciones reguladoras en la materia han alcanzado un alto grado de

autonomía por especialización legislativa respecto de las normas del derecho civil y del mercantil, por lo que su aplicación administrativa corresponde a órganos del Poder Ejecutivo Federal, específicamente, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De igual manera, se arriba a la convicción de que ha sido voluntad del legislador generar un procedimiento de naturaleza administrativa por medio del cual se resuelvan las infracciones en materia de derechos de autor y de comercio, con el objeto de establecer una diferenciación entre el incumplimiento de las obligaciones administrativas, en relación con los derechos autorales y la violación de dichos derechos en su concreción patrimonial en el campo de la industria y el comercio, distinguiendo para ello entre infracciones en materia de derechos de autor, reflejadas como las atentatorias de la regulación administrativa de los derechos autorales, y las infracciones en materia de comercio, vislumbradas como aquellas que se presentan cuando existe violación de derechos a escala comercial o industrial, que por su propia naturaleza requieren de un tratamiento altamente especializado, ágil y expedito. Además, respecto de los derechos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor opera el mismo principio de especialidad que rige a los derechos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, la procedencia de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la vía jurisdiccional requiere una previa declaración, en el procedimiento administrativo respectivo, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la existencia de infracciones en la materia.

Amparo directo en revisión 1121/2007. Diego Pérez García. 21 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Notas:

Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio.

Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio.

Registro No. 162877

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Febrero de 2011

Página: 613

Tesis: 1a. XXIX/2011

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL SÓLO ESTÁ CONDICIONADA A LA DECLARACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO LA CONTROVERSIA DERIVA DE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA O EN MATERIA DE COMERCIO REGULADA POR LOS ARTÍCULOS 229 Y 231 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

La Ley Federal del Derecho de Autor prevé que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor cuando se cometan las infracciones administrativas establecidas en su artículo 229, las cuales atentan contra los derechos autorales, y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se cometan las infracciones en materia de comercio reguladas por el numeral 231 de la citada ley, las cuales constituyen violaciones de derechos a escala comercial, industrial o prácticas desleales de comercio. En consecuencia, la competencia de dichos órganos se limita al conocimiento y sanción de infracciones administrativas y en materia de comercio respecto de derechos de autor y, por tanto, no se hace extensiva a controversias de naturaleza civil o penal - que no deriven de infracciones administrativas o de comercio- de cuyo conocimiento son competentes los tribunales de la Federación y de las entidades federativas en términos de los artículos 213, 216 y 216 bis de la misma ley. De ahí que la procedencia de la acción de indemnización



de daños y perjuicios en la vía jurisdiccional sólo está condicionada a la declaración previa de la autoridad administrativa cuando la controversia deriva de una infracción administrativa o en materia de comercio regulada por los artículos 229 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en caso contrario, la acción de indemnización por daños y perjuicios puede ejercerse directamente ante la autoridad jurisdiccional, sin necesidad de declaración previa.

Amparo directo 11/2010. Cinemex Altavista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Si, previamente al ejercicio de la acción civil de daños y perjuicios, se tramitó el procedimiento administrativo ante el IMPI, y éste resultó procedente, la declaración administrativa de infracción en materia de comercio que haya sido pronunciada puede ser utilizada como prueba dentro del procedimiento civil, como lo sostiene la tesis aislada que transcribimos a continuación:

Registro No. 169113

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Agosto de 2008

Página: 48

Tesis: 1a. LXXXI/2008

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

DERECHOS DE AUTOR. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL SER ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES QUE CONSTITUYEN BASE Y PRUEBA FIRME DE LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, PUEDEN UTILIZARSE EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA CIVIL.

Aun cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es un tribunal jurisdiccional sino un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene la facultad de sustanciar los procedimientos de declaración de infracción administrativa por violación al artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por el uso indebido del retrato de una persona, emitiendo la resolución correspondiente, la cual implica un acto materialmente jurisdiccional suficiente y eficaz para constituir base y prueba firme de la existencia de la infracción, la que al ser un elemento altamente especializado, posteriormente puede utilizarse en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la vía civil; de ahí que esa declaración previa, lejos de perjudicar a quien considera violentados sus derechos autorales, lo beneficia, pues para que un hecho ilícito provoque responsabilidad civil, es menester que concurren los siguientes elementos de la responsabilidad: la comisión de un hecho, la producción de un daño moral o material en perjuicio de otra persona y una relación de causa y efecto entre los dos elementos anteriores. Así, el juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios deberá ponderar si éstos fueron producto directo de la infracción declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en su caso, determinar el monto de la indemnización que en relación con la infracción de que se trata, corresponde a una cuantía que según el artículo 216 bis de la Ley citada, no puede ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados en dicha Ley.

Amparo directo en revisión 1121/2007. Diego Pérez García. 21 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Francisco Castellanos Madrazo.

Notas:

Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio.

Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio.

Por otro lado, como ya lo apuntaba la exposición de motivos, los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la LFDA. No obstante, los tribunales del fuero común podrán conocer de ellas sólo afecten intereses particulares (LFDA, art. 213, párrafo primero).

En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el INADUTOR y sólo podrán conocer de él los tribunales federales, lo cual significa que en esos casos no existe jurisdicción concurrente (LFDA, art. 214).

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la LFDA y en sus reglamentos, siendo supletorio el CFPC ante tribunales federales y la legislación común ante los tribunales del orden común (LFDA, art. 213, párrafo segundo).

Resulta conveniente mencionar que en dichas acciones civiles lo que se podría reclamar es el pago de la indemnización por daños y perjuicios, pero no la relativa a daño moral. ¿Y por qué daño moral no? Porque la LFDA establece que por daño moral se entiende el que se ocasione por la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo 21 del mismo ordenamiento jurídico, esto es, por la violación a los derechos morales que tienen los autores sobre sus obras, y que son:

- I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;
- II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
- III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
- IV. Modificar su obra;

- VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

La indemnización por daños y perjuicios no podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a la reserva de derechos (LFDA, art. 216 Bis, párrafo primero).

El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación (LFDA, art. 216 Bis, párrafo segundo).

En relación con los daños y perjuicios, la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal ha emitido las tesis siguientes:

Registro No. 166680

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Agosto de 2009

Página: 62

Tesis: 1a. CXII/2009

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CUANTIFICAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL Y/O MATERIAL, ASÍ COMO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A CARGO DE QUIEN TRANSGREDA TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de disposiciones legales, la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisface cuando la autoridad legislativa que las emite está legítimamente facultada para ello por la propia Constitución y por las leyes que así lo determinan, y cuando se refieren a relaciones sociales que requieren regularse jurídicamente. Ahora bien, el párrafo

noveno del artículo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora y, por otra parte, la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución General de la República prevé que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades previstas en el propio precepto y las demás concedidas por la Norma Fundamental a los Poderes de la Unión, es decir, las no conferidas expresamente a las legislaturas locales. En ese sentido, el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, al establecer que la reparación del daño moral y/o material, así como la indemnización por daños y perjuicios a cargo de quien transgreda los derechos autorales no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio, no viola la mencionada garantía de legalidad, pues además de que señala al sujeto destinatario de la norma (cualquiera que cause daños por la violación a tales derechos), en términos de los referidos preceptos constitucionales el legislador federal está facultado para cuantificar el monto correspondiente.

Amparo directo en revisión 1916/2008. Cinépolis del País, S.A. de C.V. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

Amparo directo en revisión 1917/2008. Cinemas de la República, S.A. de C.V. y otra. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

Registro No. 166679

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXX, Agosto de 2009

Página: 62

Tesis: 1a. CX/2009

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA REPARACIÓN POR EL DAÑO MORAL Y/O MATERIAL, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A TALES DERECHOS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.

El citado precepto legal prevé en su párrafo primero que la reparación del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere la propia Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a algún derecho tutelado en la Ley. Así, la finalidad de dicho precepto es permitir que sean resarcidos en un mínimo los derechos autorales violados, lo cual no constituye una norma privativa, pues de manera general, abstracta e impersonal determina que deben reparar el daño material o moral e indemnizar por los daños y perjuicios todos aquellos que violen los derechos indicados, sin dirigirse a una persona o grupo previamente identificado, o a casos determinados de antemano, destinados a desaparecer después de su aplicación. Por tanto, el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor no viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que otorga a los infractores idéntico estatus jurídico. En efecto, el análisis de igualdad no sólo implica tratar igual a los iguales, sino también desigual a los desiguales, pero el mencionado precepto legal no se refiere a sujetos desiguales ubicados en estatus jurídicos distintos, ya que no distingue entre los causantes de daño moral y material, o de daños y perjuicios, los cuales tienen en común que afectan derechos de valor patrimonial. Además, dicho numeral describe las conductas infractoras y regula individualmente la indemnización a cargo de quien cause alguno de los daños indicados, sin exigir para su actualización la realización de una o varias conductas, ni establecer la imposición de la sanción relativa atento al número de infracciones cometidas.

Amparo directo en revisión 1916/2008. Cinépolis del País, S.A. de C.V. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

Amparo directo en revisión 1917/2008. Cinemas de la República, S.A. de C.V. y otra. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrea Vite.

Registro No. 166677

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 2009

Página: 64

Tesis: 1a. CXIII/2009

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

DERECHOS DE AUTOR. LA REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL Y/O MORAL, Y LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A TALES DERECHOS, CUYO MONTO PREVÉ EL ARTÍCULO 216 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CONSTITUYEN UNA PENA INUSITADA O UNA MULTA EXCESIVA.

El citado precepto legal señala que la reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere dicha Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la propia ley, lo cual se inscribe dentro del campo de la responsabilidad civil y tiene como finalidad garantizar a los titulares de derechos autorales que la reparación exigible equivaldrá a ese mínimo, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no tiene el propósito de castigar, sino de resarcir, ya

que no atiende a la conducta infractora sino al daño causado. Por tanto, la reparación y la indemnización de que se trata no constituyen una pena inusitada o una multa excesiva de las prohibidas por el artículo 22 constitucional, porque no implica la imposición de penas o sanciones por la comisión de algún ilícito penal o una falta administrativa, ni tiene el ánimo de causar al gobernado dolor en su cuerpo, deshonrarlo, causarle una alteración física o privarlo de una parte de su patrimonio a favor del Estado, sino sólo tiene propósitos indemnizatorios.

Amparo directo en revisión 1916/2008. Cinépolis del País, S.A. de C.V. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

Amparo directo en revisión 1917/2008. Cinemas de la República, S.A. de C.V. y otra. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

Civilmente, los titulares de reservas de derechos también pueden solicitar, a la autoridad judicial competente, la práctica de las medidas precautorias previstas en el CFPC. Dichas medidas consisten única y exclusivamente en el embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio y depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito (RLFDA, art. 164; CFPC, arts. 389 y 399).

Para que el embargo se conceda el interesado deberá satisfacer varios requisitos importantes, tales como:

- a) Fijar el importe de la demanda, si aun no se instaura el juicio, a fin de que en la resolución que conceda la medida sea fijado el importe de la cantidad que deba asegurarse (CFPC, art. 390). Esto significa que la demanda de daños y perjuicios deberá ser por cantidad líquida, excluyendo toda posibilidad de que sea genérica, pero debe tomarse en cuenta que no siempre es fácil hacer el cálculo del cuarenta por ciento antes mencionado, y
- b) Otorgar previamente garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen. Sin embargo, la parte contra la que se dicte podrá obtener el



levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía suficiente para responder de los resultados del juicio (CFPC, art. 391).

En cuanto al depósito o aseguramiento, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse (CFPCP, art. 392). Para que sea concedida esta medida, el solicitante también deberá otorgar previamente garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, con la salvedad de que en este caso la contraparte no podrá otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo (CFPC, art. 393).

Para fijar el importe de la garantía que permita conceder el embargo, depósito o aseguramiento, el tribunal podrá oír el tribunal el parecer de un perito, cuando lo estime necesario (CFPC, art. 393).

Cabe decir que tales medidas precautorias se practicarán, aplicándose, en lo conducente, las disposiciones del Capítulo VI del Título Quinto del Libro Segundo del CFPC, que regulan los embargos (CFPC, art. 394).

A fin de garantizar la secrecía de la práctica de las medidas precautorias, éstas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa (CFPC, art. 395).

La resolución que niegue la medida precautoria es apelable en ambos efectos, la que la conceda sólo lo es en el devolutivo (CFPC, art. 396).

Un aspecto que no debe descuidarse, para mantener los efectos de la medida precautoria practicada, es interponer la demanda dentro de los cinco días de practicada, ya que si se interpone fuera de ese término o no se interpone, se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de dictarse la medida, pero la garantía otorgada para obtener la medida no se cancelará, sino que perdurará por el tiempo indispensable para la prescripción liberatoria, salvo convenio contrario de las partes (CFPC, arts. 397 y 398).

Para terminar de comentar las medidas precautorias, es importante señalar los casos en que el solicitante de las mismas será

responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubieren ejecutado:<sup>113</sup>

- Solicitar una medida y no presentar la demanda dentro del término establecido por la ley;
- Haber solicitado una medida y no se haya otorgado la garantía exigida<sup>114</sup>, y
- Cuando la sentencia definitiva ejecutoriada declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida.

### **5.3. Penales.**

El procedimiento penal es el último que nos queda por analizar. Comenzaremos por decir que la competencia para conocer de los delitos en materia de derechos de autor es única y exclusiva de los Tribunales de la Federación. Las conductas que se consideran delitos en materia de derechos de autor son las que están previstas en el Título Vigésimo Sexto del CPF.<sup>115</sup>

En el caso de los delitos, la reparación del daño material por violación a los derechos que confiere la LFDA, al igual que tratándose de la indemnización de daños y perjuicios, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la LFDA. De igual forma, el juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño en aquellos casos en que no sea posible su determinación (LFDA, art. 216 Bis).

No obstante todo lo anterior, del catálogo de conductas consideradas como delitos relacionados con los derechos de autor es insólito, pero cierto, ninguna de esas conductas se refiere a usar,

---

<sup>113</sup> Véase el art. 165 del RLFDA.

<sup>114</sup> En el segundo caso, no veo cómo podrían causarse los daños y perjuicios, toda vez que para que la medida precautoria sea concedida y se pueda practicar, es necesario que el solicitante previamente haya otorgado la garantía, como categóricamente lo establecen los numerales 391 y 393 del CFPC, que ya mencionamos.

<sup>115</sup> El texto del artículo 215 de la LFDA remite al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, pero actualmente tales delitos se encuentran previstos sólo en el CPF.

reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, sin el consentimiento del titular.

Dicho en otras palabras, no se considera como delito el usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, aunque no se cuente con el consentimiento del titular.

Consecuentemente, queda a todas luces claro que el titular de una reserva de derechos que ha sufrido de la violación a su derecho de exclusividad, sólo podría intentar alguno de los procedimientos administrativos, como la avenencia y, en su caso, el arbitraje, la infracción en materia de comercio o una demanda civil por daños y perjuicios, con o sin medias precautorias, pero jamás podría presentar su denuncia o querrela ante la PGR, quien cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

---

**CAPÍTULO VI**

**ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS MARCAS  
Y LAS RESERVAS DE DERECHOS**

---

## 6.1. Conceptualmente.

Hay que recordar que una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; mientras que una reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y a promociones publicitarias.

Solorio Pérez sostiene que, si bien la reserva de derechos es más próxima al derecho de autor en su regulación, si se atendiera a los elementos que la conforman, lo cierto es que guarda mayor relación con las marcas.<sup>116</sup>

Para Schmidt, la reserva de derechos es un híbrido, difícil de colocar dentro del marco de la propiedad intelectual. El título, personaje, nombre artístico y promoción publicitaria guardan parecido con las marcas y las obras o, por lo menos, se vinculan con éstas, y al mismo tiempo se interrelacionan con los principios de distintividad y originalidad.<sup>117</sup>

Conceptualmente son totalmente diferentes ambas figuras, ya que la marca es una figura eminentemente mercantil que identifica a productos y servicios, en tanto que la reserva de derechos está más ligada al mundo artístico.

No obstante las semejanzas que guarda con principios marcarios, coincido con Schmidt cuando considera que la reserva es una figura más afín al derecho de autor; que tanto títulos, personajes y nombres artísticos, deben su origen y fin a lo artístico o intelectual, al igual que las obras de donde derivan. Dicho autor también sostiene que aun dentro de este contexto se producen diferencias, que parecen obligar a su emancipación del derecho de autor y de algunos de sus principios, toda vez que el objeto de reserva es multifacético, con virtudes y cualidades diversas, así como propias, que se manifiestan, en primer lugar, en el mundo de lo intelectual o artístico, pero también de lo comercial. Y que dicha ambivalencia ha venido a exigir la atención del derecho de la propiedad intelectual, y éste lo ha hecho considerando los

---

<sup>116</sup> Solorio Pérez, *op. cit.*, p. 211.

<sup>117</sup> Schmidt, *op. cit.*, p. 106.

fundamentos de la materia.<sup>118</sup>

Por su parte, Juan David Pastrana Berdejo señala que, tratándose de las reservas de derechos, la diferencia con la Propiedad Industrial se vuelve muy delgada, ya que las obras periodísticas y nombres de artistas o grupos artísticos pueden protegerse como marca.<sup>119</sup>

En el mismo sentido, Cristiani menciona que existen determinadas creaciones del intelecto que son susceptibles de protección tanto dentro del esquema de la propiedad industrial, como bajo los ordenamientos jurídicos en materia de derechos de autor, y a esa doble protección o traslape de instituciones jurídicas es lo que se ha venido denominando bajo el nombre de protección acumulada o simultánea.<sup>120</sup>

La protección acumulada o simultánea supone que el titular de un bien inmaterial puede invocar para su protección los distintos sistemas existentes en el ordenamiento jurídico, al mismo tiempo, o bien sólo uno de éstos.<sup>121</sup>

No obstante las múltiples controversias que se han llegado a suscitar, así como la experiencia legislativa en otros países, en México no se ha adoptado ninguna solución a la problemática acumulada desde el punto de vista del derecho positivo, doctrinal o jurisprudencialmente.<sup>122</sup>

Cristiani también comenta que es en el campo de las obras artísticas aplicadas a la industria en donde se han producido relevantes discrepancias sobre su régimen de protección legal y sobre la posibilidad de aplicar o no el régimen de acumulación, que en nuestro sistema jurídico se daría a través de la protección en materia de derechos de autor y como registros de modelo o dibujo industrial, y eventualmente para el caso de los envases, aun como marcas tridimensionales. Y agrega que en nuestro país también se presentan una serie de conflictos en cuanto a la posibilidad de protección de nombres de grupos artísticos, como marcas de servicio al amparo de la LPI, u obteniendo las reservas de derechos al uso exclusivo de los mismos conforme a la

---

<sup>118</sup> *Ibíd.*, p. 107.

<sup>119</sup> Pastrana Berdejo, Juan David, *Derechos de Autor*, 1ª ed., Flores Editor y Distribuidor, México, 2008, pp. 18 y 19.

<sup>120</sup> Cristiani, *op. cit.*, p. 235.

<sup>121</sup> *Ídem*, p. 236.

<sup>122</sup> *Ibíd.*

LFDA, situación que también se presenta tratándose de nombres artísticos y de publicaciones y difusiones periódicas.<sup>123</sup>

## 6.2. Por su función.

La función de una marca es distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y la de una reserva de derechos es permitir el uso y explotación de nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados a publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y a promociones publicitarias. Tanto en la marca como en la reserva de derechos, su uso es de carácter exclusivo.

Solorio Pérez, tras analizar los géneros que protegen las reservas de derechos, advierte que coinciden con diversos productos y servicios que están protegidos mediante marcas, en diversas clases, según la clasificación de Niza, como se muestra a continuación:<sup>124</sup>

<b><i>Géneros de protección de las reservas de derechos</i></b>	<b><i>Producto o servicio conforme a la clasificación de Niza</i></b>
<i>Revistas y otras publicaciones periódicas</i>	<i>Servicios de publicidad, clase 35; productos de papel, clase 16.</i>
<i>Programas de radio o televisión</i>	<i>Servicios de telecomunicaciones, clase 38; servicios de educación y entretenimiento, clase 41.</i>
<i>Personajes</i>	<i>Servicios de educación, entretenimiento, clase 41; servicios personales y sociales, clase 45.</i>
<i>Nombres artísticos</i>	<i>Servicios de entretenimiento y actividades culturales, clase 41.</i>
<i>Promociones publicitarias</i>	<i>Servicios de publicidad, clase 35; y Cualquiera de las 45 clases dependiendo del producto o servicio publicitario.</i>

Schmidt coincide en parte con el análisis comparativo arriba reproducido, al señalar que la LPI extiende su brazo protector a los

<sup>123</sup> *Ídem*, pp. 236 y 237.

<sup>124</sup> Solorio Pérez, *op. cit.*, pp. 213 y 214.

títulos, personajes y nombres artísticos que funcionan como signos distintivos de productos o servicios, por lo tanto, los tres pueden ser signos registrables. Sin embargo, difiere en cuanto a las promociones publicitarias porque señala que no pueden desempeñarse como signos distintivos, tan es así que el artículo 90, fracción XIII, de la LPI, establece que la procedencia del registro de marca, en estos casos, está supeditada a la autorización del autor o artista, lo cual no se extiende a promociones publicitarias.<sup>125</sup>

Abundando un poco más, Schmidt sostiene que, de conformidad con la LPI, los personajes podrían ser objeto de registros marcarlos, en su versión "estática", es decir, sin movimiento, pero que el titular del registro marcario estaría obligado a usar su marca, es decir, el personaje, tal y como lo registró o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo; por lo que se entraría en el terreno de la subjetividad, para discutir si hay alteración al carácter distintivo de la marca cuando el personaje cambia de aspecto, vestuario o cualquier otro.<sup>126</sup>

Solorio Pérez también agrega que la duplicidad y el conflicto entre las marcas y las reservas de derechos es aún más evidente si comparamos las causas en que las marcas no podrán otorgarse, con las causas en que las reservas de derechos no podrán otorgarse, y para ello se vale de los cuadros comparativos siguientes:<sup>127</sup>

<b><i>Denominaciones que no son materia de reserva de derechos</i></b>	<b><i>Art. LFDA</i></b>	<b><i>Denominaciones que constituyen marcas no registrables</i></b>	<b><i>Art. LPI</i></b>
<i>Elementos genéricos</i>	<b>188, I (b)</b>	<i>Elementos genéricos, nombres técnicos o de uso común</i>	<b>90, II</b>
<i>Letras o números aislados</i>	<b>188, V</b>	<i>Letras, dígitos o colores aislados</i>	<b>90, V</b>
<i>Traducción, variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no reservables</i>	<b>188, VI</b>	<i>Traducción, variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables</i>	<b>90, VI</b>
<i>Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier</i>	<b>188, I (d)</b>	<i>Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos</i>	<b>90, VII y VIII</b>

<sup>125</sup> Schmidt, *op. cit.*, pp. 110 y 113.

<sup>126</sup> *Ibidem*, p. 112.

<sup>127</sup> *Ídem*, pp. 215 y 216.



<i>país, estado, municipio o división política equivalente</i>		<i>de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como sellos oficiales, monedas o billetes</i>	
<i>Sin la debida autorización expresa ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o privada (entre otras)</i>	<b>188, I (c)</b>	<i>Reproduzcan las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización</i>	<b>90, VII</b>
<i>Nombres y denominaciones de los países</i>	<b>188, VIII</b>	<i>Denominaciones geográficas, de poblaciones o lugares o caracterizados por la producción de ciertos productos</i>	<b>90, X y XI</b>
<i>Nombres de personas o de personajes, a menos que se solicite para artistas con su consentimiento</i>	<b>188, VII</b>	<i>Nombres, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, del cónyuge o sus parientes</i>	<b>90, XII</b>
<i>Sin autorización incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada</i>	<b>188, I (c)</b>	<i>Seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, del cónyuge o sus parientes</i>	<b>90, XII</b>
<i>Puedan inducir al error o confusión con otra reserva previamente otorgada, por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual con otro nombre denominación ya reservado</i>	<b>188, I, (a)</b>	<i>Idéntica o semejante en grado de confusión con otra marca o nombre comercial registrado o en trámite, con respecto a similares productos o servicios</i>	<b>90, XVI y XVII</b>
<i>Sean iguales o semejante en grado de confusión con otro nombre o denominación reservada que el Indautor estime notoriamente conocido, a menos que quien solicita sea titular de los derechos sobre éste</i>	<b>188, I (f)</b>	<i>Iguales o semejantes a marcas famosas o notoriamente conocidas, según declaración de notoriedad o fama de la marca hecha por el IMPI, a menos que el solicitante sea el titular de dicha marca</i>	<b>90, XV y</b>
<i>Características gráficas</i>	<b>188, III</b>	<i>Se refiere a las características de impresión, que sí eran protegidas en la ley autoral anterior, y que</i>	<b>No aplica</b>

*ahora son protegidas por  
medio de derechos conexos  
de los editores*

*Leyendas, tradiciones o  
sucesos*

**188, IV**

*Prohibición propia de la  
legislación autoral, por  
ser considerada informa-  
ción fáctica*

**No aplica**

El mismo autor apunta que, a su juicio, es tal la confusión que para las autoridades presenta la doble protección sobre el mismo objeto jurídico que representan las marcas y las reservas de derechos, que en 1994 tuvo que reformarse la LPI para disponer que no serían registrables como marca 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, salvo que el titular del derecho de autor o de la reserva de derechos lo autorice expresamente, y que ello genera dos graves problemas:<sup>128</sup>

- a) Costo excesivo, porque el titular debe recurrir a dos trámites para proteger el mismo objeto jurídico<sup>129</sup>, lo cual constituye un impedimento para el desarrollo de la actividad comercial y coloca a las empresas en una situación competitiva desventajosa con respecto a las empresas de otros países, e
- b) Incertidumbre jurídica, porque en no pocas ocasiones en que el IMPI ha registrado marcas sin constatar que el solicitante sea el mismo titular de la reserva de derechos, lo que podría significar que una persona sea la titular de la reserva y otra la de la marca, y que ello sería fuente de largas y tortuosas batallas legales.

No debe perderse de vista lo que expone Mauricio Jalife en cuanto al artículo 90, fracción XIII, de la LPI, que prohíbe el registro, como marca, de 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

---

<sup>128</sup> *Ídem*, pp. 216 y 217.

<sup>129</sup> Desde nuestro punto de vista, no se trata del mismo objeto jurídico ni para los mismos propósitos; por ejemplo, las promociones publicitarias no pueden ser protegidas como marcas y los personajes podrían ser objeto de registros marcarlos, pero únicamente en su versión "estática", lo cual les daría una protección muy endeble.

artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente. Mauricio Jalife sostiene que dicho precepto otorga una protección desmedida en favor del título de la obra y de los objetos sobre los que puede recaer una reserva de derechos porque provoca la práctica viciosa de abuso del derecho consistente en registrar en el INDAUTOR una obra o una reserva de derechos y obtener tan indiscriminada tutela, toda vez que la reglamentación marcaría dispone de 45 clases y se bloquearían el registro de una marca en todas las clases, siendo que el registro de una marca se destina a distinguir artículos o servicios de una misma clase, y no puede bloquear a otras marcas iguales o similares en otras clases<sup>130</sup>. De esta forma, tácitamente se impone la supremacía del aspecto artístico e intelectual del objeto de reserva, sobre el comercial (marcarío).

### **6.3. Por su vigencia y renovación.**

El certificado de las reservas de derechos guarda ciertas similitudes con el título de registro de marca que otorga el IMPI. Para el otorgamiento del certificado, el INDAUTOR tiene la facultad de verificar la forma en que el solicitante pretenda usar el título, nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la posibilidad de confusión con otra previamente otorgada, lo cual significa que deberá hacer un examen de novedad, como el que realiza el IMPI para otorgar el registro de una marca.<sup>131</sup>

Coincidimos con Solorio Pérez cuando afirma que existe y es notoria la similitud entre las figuras jurídicas de reserva de derechos y la marca porque:<sup>132</sup>

- a) Los derechos de autor (y las patentes) necesariamente se otorgan por un período limitado;
- b) La reserva de derechos no es una herramienta que responde al mandato del artículo 28 constitucional, en relación con los privilegios concedidos a los autores;
- c) Las marcas no son un privilegio temporal, sino un dispositivo para evitar competencia desleal entre industriales, comerciantes o prestadores de servicios, ya que los registros

---

<sup>130</sup> Jalife Daher, *op. cit.*, pp. 180 y 181.

<sup>131</sup> Compárense los textos de los numerales 122 de la LPI y 176 de la LFDA.

<sup>132</sup> Solorio Pérez, *op. cit.*, pp. 212 y 213.

marcarlos pueden seguirse renovando para mantenerse vigentes de manera indefinida mientras conserven su distintividad, y

- d) Las reservas de derechos pueden renovarse por períodos iguales sucesivos, depende del tipo de género para el que la reserva haya sido otorgada, excepto las promociones publicitarias porque no son renovables.

El registro de una marcas está vigente por diez años, contados a partir de la presentación de la solicitud, y es renovable por el mismo período cuantas veces se quiera.

La renovación de un registro marcario puede pedirse dentro de los seis meses anteriores a la terminación de la vigencia del registro o dentro de los seis meses posteriores a ello.

Como ya lo apuntamos, la vigencia del certificado de la reserva de derechos depende del tipo de género para el que la reserva haya sido otorgada. En el caso de los títulos de publicaciones o difusiones periódicas, la vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición; de cinco años, también contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, o denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.

Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Sin embargo, no existe renovación tratándose de las promociones publicitarias, en virtud de que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público. La renovación debe solicitarse dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del vencimiento del certificado correspondiente.

#### **6.4. Licencias.**

Tratándose de las marcas, el otorgamiento de licencias de uso sí está regulado, ya sea que se encuentren registradas o en trámite de registro, en relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la marca. La licencia debe ser otorgada por escrito a través de un convenio. Y para que una licencia de uso pueda surtir

efectos en perjuicio de terceros, es requisito indispensable que se encuentre inscrita en el IMPI.

En el caso de las reservas de derechos no está regulado el otorgamiento de licencias, ni tampoco existe fundamento ni el trámite para realizar una anotación marginal en donde se haga constar el otorgamiento de una licencia. Sin embargo, el otorgamiento de licencias es otro de los derechos que se confieren por virtud de la protección de una reserva de derechos.

## **6.5. Por los procedimientos que las involucran y la autoridades ante las que se tramitan.**

### **6.5.1. Administrativos.**

Es evidente que existe influencia de la LPI en la LFDA en cuanto a la regulación de los procedimientos administrativos que involucran a las marcas y a las reservas de derechos, respectivamente, como también lo apuntan Loredo Hill<sup>133</sup>, Rangel Medina<sup>134</sup> y Schmidt.<sup>135</sup>

En el caso de las marcas, el registro y vigencia se tramitan ante la Dirección Divisional de Marcas y los litigios administrativos ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, incluyendo las infracciones. Dichos procedimientos pueden iniciarse de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión.

Tratándose de las reservas de derechos, todo se tramita ante la Dirección de Reservas de Derechos, salvo las infracciones en Materia de Comercio que se ventilan ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI. Los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación se pueden iniciar en cualquier tiempo, de oficio por el INDAUTOR, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación cuando tenga algún interés la Federación.

En los procedimientos administrativos que involucran a un registro marcario, a las partes se les admitirán toda clase de pruebas; la testimonial y confesional se admitirán sólo si están contenidas en una documental, pero no se admitirán las que sean contrarias a la moral o al

---

<sup>133</sup> *Op. cit.*, pp. 166 y 167.

<sup>134</sup> Rangel Medina, *op. cit.*, p. 161.

<sup>135</sup> Schmidt sostiene que dicha influencia no es precisamente lo mejor y más técnico, *op. cit.*, p. 145.

derecho. Y los que involucran a una reserva de derechos no admiten la testimonial ni la confesional.

### **Nulidad.**

En el caso de las marcas, la solicitud de declaración administrativa de nulidad debe presentarse en 3 o 5 años, o en cualquier tiempo, según la causal de nulidad invocada; en el caso de las reservas de derechos no importa la causal porque la solicitud se puede presentar en cualquier tiempo.

### **Caducidad.**

En ambas figuras, la declaración administrativa de caducidad esencialmente reside en el mismo principio: la falta de uso tal y como la marca fue registrada o la reserva protegida.

Cabe mencionar que en el caso de las marcas, la caducidad también es procedente cuando no se haya renovado el registro, mientras que no cabe esa posibilidad tratándose de una reserva de derechos.

### **Cancelación.**

Procede la cancelación de un registro marcario en dos casos: a) si es solicitada por su titular, o b) si éste 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.

Por cuanto hace a las reservas de derechos, procede su cancelación cuando: a) el solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual; b) se haya declarado la nulidad de una reserva; c) los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de la reservas no sean utilizados tal y como fueron otorgados y se cause confusión con otra reserva que se encuentre protegida; d) sea solicitada por el titular de una reserva, y e) sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.

## **Infracción.**

Son abundantes las hipótesis normativas que relativas a las conductas consideradas por la LPI como infracciones relacionadas con las marcas, como por ejemplo: 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; 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, 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.<sup>136</sup>

Las sanciones, por la comisión de infracciones relacionadas con las marcas, van de una multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 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; clausura temporal hasta por noventa días, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.

Por otro lado, cabe decir que la LFDA establece dos procedimientos para denunciar y sancionar las infracciones administrativas: en materia de derechos de autor y en materia de comercio. Por cuanto hace a las reservas de derechos, no existe la posibilidad de iniciar un procedimiento en materia de derechos de autor porque la LFDA no establece una causal de infracción sobre el particular. Sin embargo, sí existe la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en materia de comercio en tres casos: a) cuando se use, reproduzca o explote una reserva de derechos protegida sin el consentimiento del titular; b) se use o explote un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida, y c) cuando una reserva de derechos incluya la imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento expreso del interesado.

En los dos primeros casos mencionados en el párrafo precedente, la sanción consiste en multa de cinco mil hasta cuarenta mil días de

---

<sup>136</sup> Véase las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, XVIII, XIX y XX del art. 213.

salario mínimo; pudiéndose aplicar multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción. Pero si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades ya mencionadas. Por cuanto hace al último supuesto, la sanción procedente va de mil hasta cinco mil días de salario mínimo.

## **Avenencia.**

Para resolver los conflictos de reservas existe el procedimiento de avenencia, en marcas no existe. Este procedimiento tiene como finalidad de llegar a un acuerdo entre las partes para lograr la resolución amigable del conflicto que involucre a una reserva de derechos. Sólo puede ser iniciado a solicitud de alguna de las partes involucradas en el conflicto.

### **6.5.2. Mercantiles y civiles.**

#### **Procedimientos mercantiles para las marcas.**

El titular de una marca registrada o su usuario autorizado (de estar facultado), puede iniciar un procedimiento mercantil, en la vía ordinaria y bajo las reglas del C. de C., para reclamar el pago de daños y perjuicios por la violación del derecho a su uso exclusivo. La indemnización correspondiente equivale, cuando menos, al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen dicha violación.

Para poder reclamar el pago de daños y perjuicios es necesario cumplir con dos requisitos de procedibilidad: a) haber aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos amparados leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, o bien por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por ese derecho, y b) obtener una declaración de infracciones por parte del IMPI, la cual debe haber quedado firme antes de presentar la demanda.

La demanda de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca puede presentarse ante los Jueces de



Distrito en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación o en los que no tengan jurisdicción especial. Sin embargo, a elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de la demanda los jueces y tribunales del orden común.<sup>137</sup>

En dichos procedimientos es posible solicitar la adopción de las medidas precautorias consistentes en: a) ordenar el retiro de la circulación, o impedirla, de las mercancías a través de las cuales se viole el derecho al uso exclusivo de la marca; b) ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente; los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan ése derecho de exclusividad; y los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados previamente; c) prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole el derecho al uso exclusivo de la marca; d) ordenar el aseguramiento de bienes; e) ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan la violación del derecho al uso exclusivo de la marca, y f) ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación del derecho al uso exclusivo de la marca.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de 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.

### **Procedimientos civiles para las reservas de derechos.**

En el caso de la violación a una reserva de derechos, también puede reclamarse la indemnización por daños y perjuicios, misma que no podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen la violación. A diferencia de lo que ocurre en los casos de marcas, tratándose de una reserva de derechos el juez, con

---

<sup>137</sup> Como claramente se desprende de lo dispuesto por el artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 48 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

audiencia de peritos, fijará el importe de la indemnización en aquellos casos en que no sea posible su determinación.

La demanda de daños y perjuicios por la violación a una reserva de derechos puede presentarse ante los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación o ante los tribunales de los Estados y del Distrito Federal, a elección del actor. La vía para hacerlo es la ordinaria civil, debiendo fundar la demanda, tramitarla y resolverla conforme a lo establecido en la LFDA, sus reglamentos y el CFPC.

Para poder reclamar el pago de daños y perjuicios es necesario cumplir con el requisito de procedibilidad consistente en obtener una declaración de infracciones en materia de comercio, emitida por parte del IMPI.

En dichos procedimientos civiles, se puede solicitar la práctica de medidas precautorias: embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio y depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito.

#### **6.4.3. Penales.**

Cuando se sufre la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, el titular del registro o su usuario autorizado, de estar facultado, puede presentar una querrela ante la PGR, con total independencia de las sanciones administrativas procedentes, así como de la reclamación de daños y perjuicios. En materia penal se puede solicitar la reparación del daño, la cual debe ser equivalente, cuando menos, al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que impliquen la violación.

Los supuestos normativos para que la querrela sea procedente son: a) reincidir en las conductas previstas en las fracciones de la II a la XXII del artículo 213 de la LPI, b) falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por dicho ordenamiento jurídico, y c) producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de dichas marcas.

Del catálogo de conductas consideradas como delitos relacionados con los derechos de autor, ninguna de esas conductas se refiere a usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, sin el consentimiento del titular. Dicho en otras palabras, no se considera como delito el usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, aunque no se cuente con el consentimiento del titular.

El uso de una marca sin el consentimiento del titular sí se considera como un delito, pero el uso de una reserva de derechos no. Esta es una gran diferencia.

## **6.6. Ventajas.**

Las marcas están mucho mejor reguladas y protegidas. Los instrumentos para asegurarse la conservación de los derechos son mejores.

Los períodos de vigencia y renovación son muy superiores, sin importar los productos o servicios a los que se aplican las marcas, y no como en las reservas que su vigencia y renovación depende del género.

Schmidt comenta que, con frecuencia, sucede que terceros ajenos al autor, artista, editor etc., recurren al registro marcario con la intención de apropiarse de títulos, personajes y nombres artísticos aunque lo sea para el limitado propósito de su comercialización. Pero como el comercio de obras y personajes constituye una fuente de negocio atractivo, ese "limitado propósito" termina por afectar el interés del legítimo propietario. De esta forma se observa que, en muchos casos o situaciones, el tercero obtiene el registro marcario, aprovechando la descoordinación reinante entre IMPI e INDAUTOR, además de la ignorancia del examinador de marcas sobre temas artísticos y culturales. La única excepción a esta regla práctica se presenta en el caso de títulos, personajes o nombres artísticos que resulten conocidos o que han logrado la jerarquía de marcas famosas. Y que en estos casos, lo común es dar inicio a la acción de nulidad de registro marcario, sobre la base de un certificado de reserva expedido con fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro marcario correspondiente al título, personaje o nombre artístico, o la fecha de primer uso declarada en la referida solicitud.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> *Op. cit.*, pp. 117 y 118.

---

## **CONCLUSIONES**

---

**PRIMERA.** La marca es una figura eminentemente mercantil que identifica a productos y servicios, en tanto que la reserva de derechos está más ligada al mundo artístico.

La función de una marca es distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y la de una reserva de derechos es permitir el uso y explotación de nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados a publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y a promociones publicitarias.

Tanto en la marca como en la reserva de derechos, su uso es de carácter exclusivo.

**SEGUNDA.** La figura jurídica de la marca ha sido estudiada por muchos autores mexicanos; sin embargo, pocos ofrecen un estudio serio y significativo. Por el contrario, la reserva de derechos ha sido poco analizada y, como lo dice Solorio Pérez, muchos autores omiten por completo cualquier comentario sobre esta figura y sus potenciales conflictos con las marcas.<sup>139</sup>

En el terreno jurisprudencial, encontramos que es abundante la emisión de criterios por parte de la SCJN y de los Tribunales Colegiados en torno a las marcas. En contraste, son contados los que se refieren a las reservas de derechos.

**TERCERA.** No estamos de acuerdo con los tratadistas que consideran que la reserva sólo reproduce la protección que ofrece el derecho marcario. Por el contrario, coincidimos con Schmidt cuando señala que la existencia de la reserva de derechos, como institución autónoma y particular del derecho de la propiedad intelectual, se justifica porque llena espacios que ninguna otra figura de la propiedad intelectual ha podido cubrir a plenitud, como en el caso de los personajes y las promociones publicitarias<sup>140</sup>,

Sin embargo, debemos reconocer que hay algunos géneros de reservas de derechos sobre los cuales se puede obtener un registro marcario, como en el caso de los títulos de las publicaciones y difusiones periódicas, los nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas.

---

<sup>139</sup> *Op. cit.*, p. 218.

<sup>140</sup> *Op. cit.*, pp. 114 y 151.

Desde este punto de vista, nos parece que estamos ante una protección acumulada porque hay creaciones que únicamente podrían protegerse mediante reservas de derechos. Tal es el caso de los personajes y de las promociones publicitarias, toda vez que los personajes no podrían ser protegidos en su plenitud mediante registros marcarios, dado que una marca debe usarse tal y como fue registrada, y los personajes tienen una cualidad de dinamismo, como cuando cambian de vestuario o colores, lo más que podría protegerse a través de dichos registros son los nombres de los personajes o su función estática. Por cuanto hace a las promociones publicitarias no son susceptibles de protegerse como marcas.

**CUARTA.** Las marcas están mucho mejor reguladas y protegidas. Los instrumentos para asegurarse la conservación de los derechos son mejores.

Los períodos de vigencia y renovación son muy superiores, sin importar los productos o servicios a los que se aplican las marcas, y no como en las reservas que su vigencia y renovación depende del género.

Para mejorar los mecanismos de protección de las marcas, proponemos agregar un segundo párrafo al artículo 221 de la LPI, para que expresamente se exima del cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido por la Suprema Corte de Justicia en la reclamación del pago de daños y perjuicios, a fin de rescatar la intención que tuvo el legislador sobre dicha indemnización cuando en 1994 expidió la actual LPI; intención que se basaba en el hecho de que la tendencia internacional muestra que es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad, toda vez que los daños y perjuicios pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.

En cuanto a los mecanismos de protección de las reservas de derechos, proponemos modificar el CPF para tipificar como delito el usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida, cuando no se cuente con el consentimiento del titular. Actualmente el uso de una marca, sin el consentimiento del titular, sí se considera como un delito, pero no ocurre lo mismo en el caso de la reserva de derechos.

---

## FUENTES DE CONSULTA

---

### Bibliográficas

#### A

ARCE GARGOLLO, Javier, El Contrato de Franquicia, Editorial Themis, México, 2001.

#### B

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, compilador, Estudios de Derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, 1ª ed., UNAM, México, 1998.

#### C

CABALLERO LEAL, José Luis, Derecho de Autor para Autores, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.

CASTREJÓN G., Gabino E., Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial, Cárdenas, México, 2001.

#### D

DÍAZ BRAVO, Arturo, Contratos Mercantiles, IURE Editores, México, 2006.

#### H

HERRERA MEZA, Humberto Javier, Iniciación al Derecho de Autor, Limusa, México, 1992.

#### J

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2002.

JALIFE DAHER, Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual, Gasca SICCO, México, 2004.

JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Sista, México, 1992.

## L

LEÓN TOVAR, Soyla H., Contratos Mercantiles, Oxford University Press, México, 2006.

LOREDO HIIL, Adolfo, Nuevo Derecho Autoral Mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

## P

PASTRANA BERDEJO, Juan David, Derechos de Autor, Flores Editor y Distribuidor, México, 2008.

## R

RAAB, Steven S. y MATUSKY, Gregory, Franquicias: Cómo Multiplicar su Negocio, Limusa Noriega Editoriales, México, 1993.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, McGraw-Hill, México, 1998.

## S

SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual, Oxford University Press, México, 2010.

## T

TORRES DE LA ROSA, Alejandra, El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2000.

## V

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, 1998.



## **Diccionarios**

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2007, Tomos D-H, I-O y P-Z.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, México, 2009, Tomo a/g.

## **Revistas**

SCHMIDT, Luis C., Las reservas de derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Décimatercera Época, Tomo XVI, Número 1, Primer Semestre 2003.

## **Información de Internet**

ARREDONDO CISNEROS, Manuel Alfonso, El mundo del entretenimiento y las reservas de derechos al uso exclusivo, agosto de 2010, [www.mipatente.com](http://www.mipatente.com).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Introducción a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y marcas, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo\\_indip\\_rt\\_98/wipo\\_indip\\_rt\\_98\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3.pdf)

## **Legislación consultada**

Código Civil Federal

Código de Comercio

Código Federal de Procedimientos Civiles

Código Federal de Procedimientos Penales

Código Penal Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ley Federal del Derecho de Autor vigente a partir de 1996 (con sus reformas)

Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1956 (con sus reformas)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991

Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (con sus reformas)

Ley de la Propiedad Industrial vigente a partir de 1994 (con sus reformas)

Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (y su reforma)

Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en su Capítulo XVII)