



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

"LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA
VIOLACION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA
MARCA"

T E S I S

PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTADA POR
CESAR ARANDA BONILLA



CIUDAD UNIVERSITARIA D. F.

2004



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Derecho

**Seminario de Patentes, Marcas
y Derechos de Autor**

**“LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
POR LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL USO
EXCLUSIVO DE UNA MARCA”**

**Tesis para obtener el grado de
Licenciado en Derecho**

**Presentada por
César Aranda Bonilla**

**Ciudad Universitaria
Agosto 30, 2004**

**LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
POR LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL
USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA**

Í N D I C E

CAPÍTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES

1.1.- Una idea genérica sobre la Propiedad Industrial	1
1.2.- Antecedentes legislativos en México en materia de Propiedad Industrial.	2
1.3.- Objetos de protección de la Ley de la Propiedad Industrial.	6
1.4.- Conceptos legal y doctrinario de marca.	7

CAPÍTULO SEGUNDO

**ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE
LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS**

2.1.- La Ley de la Propiedad Industrial de 1942.	9
2.2.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.	11
2.3.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.	12
2.4.- La Ley de la Propiedad Industrial de 1994.	14

CAPÍTULO TERCERO

TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: EL CAMINO HACIA LA PROTECCIÓN

3.1.- La necesidad de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios de obtener el registro de su marca.	17
3.2.- La solicitud de registro.	20
3.3.- Los exámenes de forma y fondo.	23
3.4.- La expedición del título de registro.	28
3.5.- Vigencia y renovación del registro. Obligación de usar la marca.	30

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO: UNA PANORÁMICA DE LA PROTECCIÓN

4.1.- Uso exclusivo de la marca.	42
4.2.- Concesión de licencias de uso y franquicias.	50
4.3.- Transmisión de derechos.	63
4.4.- Persecución a infractores y delincuentes.	69
4.5.- Prohibición de circulación de productos o de prestación de servicios.	90
4.6.- Aseguramiento de productos.	96
4.7.- Reparación del daño material o indemnización de daños y perjuicios.	99

CAPÍTULO QUINTO

EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

5.1.- Análisis de los conceptos legales de daño y perjuicio.	101
5.2.- Análisis de los artículos 221, 221 Bis y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.	103
5.3.- Mecánica para la cuantificación de la indemnización.	107
5.4.- La demanda de pago de los daños y perjuicios. Reclamación genérica o específica.	110
5.5.- Vía para tramitar la demanda.	124
5.6.- Competencia concurrente entre los tribunales federales y locales para conocer de la demanda.	127
5.7.- El único requisito de procedibilidad y los casos en que se requieren las declaraciones administrativas de nulidad y/o de infracción.	130
5.8.- Las pruebas más importantes dentro del juicio.	137
5.9.- Estudio de algunos casos tratados por la jurisprudencia mexicana:	
a) Caso "Mc Donald 's"	141
b) Caso "Ropa Modelo"	147
c) Caso "Grupo Victoria"	151
CONCLUSIONES	158
BIBLIOGRAFÍA	161
ABREVIATURAS	164

CAPÍTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES

1.1.- Una idea genérica sobre la Propiedad Industrial.

La propiedad industrial, como perfectamente nos ilustra el **Dr. David 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 (1):

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;

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, de acuerdo con la "Guía sobre los intereses y las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial", de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se traduce en la represión de aquellos actos contrarios a las prácticas honradas; lo que incluye a las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que tiendan a desacreditar tales productos o actividades (2), y

d) Los conocimientos técnicos o know-how y la transferencia de tecnología.

1. Rangel Medina, David, "Derecho Intelectual", 1a. ed., McGraw-Hill, México, 1998, p. 2.

2. Citado por el Dr. Rangel Medina, op. cit, p. 95.

1.2.- Antecedentes legislativos en México en materia de Propiedad Industrial.

Según nos comenta el maestro **Rangel Medina**, la primera ley sobre la materia fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas 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. (3)

Asimismo, el **Dr. Rangel** nos informa 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.

También nos reseña sobre la expedición de la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, conforme a la cual era indefinida la duración del derecho de propiedad de las marcas.

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.

Siguiendo al **Dr. 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.

Tras nuestra etapa revolucionaria, el 26 de junio de 1928, se expidieron a la par, nuevamente, tanto la Ley de Patentes de

3 Op. cit, pp. 3, 4 y 5.

Invencción, como la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales.

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 marcaría, cabe decir que se mantuvo el mismo plazo de protección de veinte años.

Continuando con el maestro **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.

Sin embargo, no fue sino hasta el 31 de diciembre de 1942, cuando finalmente se unificó la reglamentación de la materia al promulgarse 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 resaltarse 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.

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 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 concedido 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 farmoquímicos 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 (art. 95, 103 y 110).

Finalmente, 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 y el 17 de mayo de 1999.

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, 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).

1.3.- Objetos de protección de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los objetos de protección de la vigente LPI se encuentran plasmados en su artículo 2º, el cual dispone que:

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 la clasificación de los objetos de la LPI en tres grandes grupos:

a) Los que sirven de base a la creatividad industrial y transferencia de tecnología, o sea, aquellos que implican la construcción y mejoramiento de las condiciones legislativas

necesarias para el desarrollo de la propiedad industrial en nuestro país, en donde estarían incluidos los objetos contenidos en las fracciones de la I a la IV;

b) Los de protección a la creatividad industrial, que comprende a la fracción V, es decir, a las patentes de invención, los secretos industriales, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; la publicación de los nombres comerciales y las declaratorias de protección de las denominaciones de origen, 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, incluidos en la fracción VI.

1.4.- Conceptos legal y doctrinario de marca.

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 el **Dr. 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."* (4)

Para **Genaro Góngora Pimentel**, las marcas *"son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en*

4. Ídem, p. 62.

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.” (5)

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.*” (6)

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, el poder de distinción de sus productos, servicios o establecimientos mercantiles, frente a los de la competencia.

En adición a lo anterior, para dar por terminado este apartado, considero 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.”

5. Colaborador del “Diccionario Jurídico Mexicano”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, y Porrúa, 10a. ed., Tomo I-O, México, 1997, p. 2079.

6. Castrejón García, Gabino Eduardo, “Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial”, Cárdenas, 1a. ed., México, 2001, p. 441.

CAPÍTULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

2.1.- La Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Para dar inicio a este capítulo, estimamos forzoso aclarar que, tomando en cuenta el tema que se aborda en este trabajo recepcional, únicamente centraremos nuestro estudio en los antecedentes relativos a la indemnización de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca.

Bajo esta óptica, encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 disponía en su artículo 265, párrafo primero, que el dueño de una marca legalmente registrada tenía el derecho de exigir el pago de daños y perjuicios al autor de cualquiera de las conductas consideradas como delitos en los numerales del 255 al 257, mismas que, en esencia, consistían en: la falsificación o imitación de la marca, en poner en venta o en circulación de mercancías que ostentaran la falsificación o imitación de la marca, en la fabricación de una marca que resultara la falsificación o imitación de otra registrada, así como en poner en venta o en circulación esas fabricaciones.

Para mayor ilustración conviene hacer la cita textual de los preceptos en comento, tal y como se aprecia a continuación:

"Artículo 255.- Al que sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez.

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos de que esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 ó de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta ley.”

“Artículo 256.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.”

“Artículo 257.- A los impresores, litógrafos, etc., que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usados legalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta, o circulación, se les impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez.”

“Artículo 265 (párrafo primero).- En el caso de los artículos 255, 256 y 257, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá, además, el derecho de exigir al autor del delito daños y perjuicios.”

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

Es importante resaltar que esta legislación hacía una clara diferenciación entre lo que era la falsificación y la imitación de una marca, siendo que, gramaticalmente, toda falsificación implica una imitación.

Por otra parte, también es necesario comentar que, como se aprecia, desde esta primera ley codificadora de la propiedad industrial, la violación del derecho al uso exclusivo de una marca registrada fue el motivo por el cual se estableció el derecho a la indemnización de daños y perjuicios, adicionalmente al derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal correspondiente (art. 264), así como al derecho de solicitar la declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, emitida por parte de la

hoy extinta Secretaría de la Economía Nacional (arts. del 189 al 199).

Sin embargo, es de hacerse notar que ni el párrafo primero del ordinal 265, ni otro dispositivo de la añeja Ley de la Propiedad Industrial, estableció alguna mecánica especial para la cuantificación de la indemnización por concepto de los daños y perjuicios sufridos.

2.2.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

En esta ley, el derecho a la indemnización por concepto de daños y perjuicios fue establecido en el artículo 214, cuyo texto era el siguiente:

"Artículo 214.- Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y 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 la infracción o del delito."

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

Como se aprecia de la simple lectura de ese precepto, el derecho a la indemnización de daños y perjuicios, fue establecido adicionalmente al derecho de solicitar la imposición de la sanción administrativa procedente, así como al derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal correspondiente, lo cual coincide con lo dispuesto por la primigenia Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Sin embargo, existía una gran diferencia entre ambas legislaciones que, a nuestro juicio constituyó un gran avance para la protección de la propiedad industrial, la posibilidad de que el derecho a la indemnización de daños y perjuicios ya no sólo pudiese nacer de la comisión de determinados delitos, toda vez que, conforme al dispositivo antes transcrito, el derecho a la indemnización podía nacer de la realización de cualquiera de las conductas consideradas por la Ley de Invenciones y Marcas como infracción administrativa (art. 210) o delito (art. 211).

(art. 210) o delito (art. 211).

Una segunda coincidencia notable digna de mencionarse que se observa entre esta ley y su predecesora, es que ni el artículo 214 arriba citado, ni ningún otro de sus preceptos fijó alguna mecánica conforme a la cual resultara posible la cuantificación del monto de la indemnización.

2.3.- La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

Por lo que respecta a esta ley, encontramos que el derecho a la indemnización de daños y perjuicios fue establecido en los numerales 221 y 226, mismos que a la letra disponían:

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

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

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

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

Como se ve, nuevamente se estableció que el derecho a la indemnización de daños y perjuicios, era 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; máxime si se considera que ambos preceptos se encontraban dentro del TÍTULO SÉPTIMO de la Ley de Fomento, intitulado “DE LA INSPECCIÓN, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS”, aunque en capítulos distintos,

ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS", aunque en capítulos distintos, pues el artículo 221 se encontraba dentro del Capítulo II "De las Infracciones y Sanciones Administrativas", y el 226 en el Capítulo III "De los Delitos".

Consideramos que era verdaderamente innecesario que en el ordinal 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 numeral 221 disponía que ese derecho se tenía sin perjuicio de las sanciones establecidas en la propia Ley y demás disposiciones derivadas de ella; sanciones que se contemplaban tanto en el Capítulo II "De las Infracciones y Sanciones Administrativas" (arts. 214, 218, 219 y 220), como en el Capítulo III "De los Delitos" (art. 224).

Esta legislación registró otro progreso para la propiedad industrial, pues no obstante que tampoco fijó mecánica alguna para poder calcular el monto de la indemnización, al menos estableció que se haría en los términos de la legislación común, esto es, del entonces vigente Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, toda vez que a la luz del artículo 1º de dicho código, las disposiciones del mismo regían en toda la república en asuntos del orden federal, tales como lo era y sigue siendo la regulación de la propiedad industrial, lo cual se confirma con la simple lectura del numeral 1º de la Ley de Fomento, en donde se establecía que sus disposiciones eran de observancia general en toda la República.

Por tanto, como la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial era de carácter federal, la "legislación común" a aplicar para cuantificar el monto de la indemnización era, sin duda alguna, el citado Código Civil.

Cabe señalar que dicho Código Civil en sus artículos 2108 y 2109 definía lo que debía entenderse por daño y por perjuicio, respectivamente, al decir que se entendía por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación y, por perjuicio, la privación de cualquiera ganancia

lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

En adición a lo anterior, también es menester mencionar que ese código en su ordinal 2110 disponía que los daños y perjuicios debían ser consecuencia inmediata de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hubieran causado o que necesariamente debieran causarse; de ahí que desde entonces se ha considerado que dentro de un juicio para desmostar la procedencia de la acción de daños y perjuicios necesariamente debe probarse el nexo causal entre la conducta ilícita (falta de cumplimiento de la obligación) y los daños y perjuicios.

2.4.- La Ley de la Propiedad Industrial de 1994.

Con la llegada de la nueva LPI se registró el mayor avance en la protección a los derechos de propiedad industrial, como se desprende de sus artículos 221, 221 Bis y 226, cuyo texto a la letra dice:

"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."

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

"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."

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

"Artículo 226.- Independientemente del ejercicio de la acción

“Artículo 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar de él 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.”

(NOTA: El subrayado y las negrillas fueron adicionados por el autor).

En principio hay que destacar que se dejó muy en claro que el derecho a la indemnización de daños y perjuicios nace por la violación de los derechos que confiere la LPI, como por ejemplo el derecho al uso exclusivo de una marca registrada, en términos de su numeral 87.

También es importante mencionar que de nueva cuenta se reiteró que el derecho a esa indemnización es absolutamente 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, y que los numerales en cita quedaron otra vez dentro del TÍTULO SÉPTIMO “DE LA INSPECCIÓN, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS”, pero en capítulos distintos, como antes se había hecho, pues tanto el artículo 221 como el 221 Bis se encuentran inmersos en el Capítulo II “De las Infracciones y Sanciones Administrativas”, y el 226 en el Capítulo III “De los Delitos”.

Ahora bien, el avance en la protección a los derechos de propiedad industrial a que me refiero se encuentra plasmado en el novedoso artículo 221 Bis arriba citado, por la simple y sencilla razón de que, finalmente, el legislador se atrevió a establecer la mecánica conforme a la cual es factible calcular el monto de la indemnización por daños y perjuicios.

Por no ser propiamente materia de este capítulo que estamos desarrollando, sino del quinto (apartado 5.3), omitiremos hacer comentario alguno en torno a la mecánica para el cálculo de los daños y perjuicios.

Por otro lado, consideramos someramente comentar que en el

Por otro lado, consideramos someramente comentar que en el numeral 221 también se reiteró la regla de que para determinar la indemnización debería tomarse en cuenta la "legislación común", que actualmente es el Código Civil Federal, sirviendo los comentarios vertidos al respecto en el apartado inmediato anterior del presente capítulo.

De igual forma, estimo ocioso que en el artículo 226 se reiterara el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión de los delitos, sobre todo porque hace referencia expresa al numeral 221 Bis, y porque el artículo 221 categóricamente ordena que ese derecho se tiene sin perjuicio de las sanciones establecidas en la propia Ley y demás disposiciones derivadas de ella, o sea, que 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.

CAPÍTULO TERCERO

TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: EL CAMINO HACIA LA PROTECCIÓN

3.1.- La necesidad de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios de obtener el registro de su marca.

Como vimos en el apartado 1.4 del capítulo inicial de este trabajo, 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 legal de marca naturalmente surgen tres preguntas ineludibles: ¿específicamente cuáles son los signos que pueden constituir una marca?, ¿cualquier persona puede utilizar una marca? y ¿qué se necesita para poder utilizarla?

La respuesta al primer cuestionamiento la encontramos en el artículo 89 de la misma LPI, el cual nos indica lo siguiente:

"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.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

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: (7)

- a) **Nominativas**, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase;
- b) **Innominadas, figurativas o gráficas**, si se trata de un emblema, un dibujo o una combinación o distribución de colores mostrados en una superficie;
- c) **Tridimensionales**, cuando tienen forma de envases, frascos, etc., y
- d) **Mixtas**, aquellas que resultan de una o varias combinaciones de los signos antes mencionados.

Continuando con nuestro análisis, por lo que respecta a la segunda pregunta, o sea, a que si cualquier persona puede utilizar una marca, cabe decir que la respuesta la encontramos en la primera parte del numeral 87 de la LPI, cuyo texto transcribo a continuación:

“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...”

7. Rangel Medina, David, op. cit, pp. 62 y 63.

De lo anterior claramente se aprecia 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.

Por otro lado, para dar respuesta al tercer cuestionamiento, es decir, a qué se necesita para poder utilizar una marca, cabe decir que la LPI no establece que se deba cubrir requisito legal alguno. No obstante ello, estimamos prudente mencionar que sí existe un requisito cuyo cumplimiento permite obtener una grandísima recompensa, y para lo cual es necesario regresar al contenido del numeral 87, pero ahora a su segunda parte, en donde se dispone que:

"Artículo 87.- ... Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

En este orden de ideas, conforme al citado artículo 87, si se cumple con el requisito de obtener el registro de una marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI, cuya referencia se desprende de los numerales 1º y 3º, fracción IV, de la LPI), como recompensa se consigue el derecho al uso exclusivo de la marca, derecho que, dicho sea de paso, es el máximo que puede otorgar la LPI al dueño de una marca registrada.

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, justamente para proteger su uso, por la simple y sencilla razón de que sin dicho registro se carece del derecho a su uso exclusivo y, con ello, también se carece del derecho a impedir que un competidor use la misma marca o una

semejante en productos o servicios iguales o similares.

3.2.- La solicitud 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:

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

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 Reglamento de la LPI (referido en adelante como el 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 como la Gaceta).

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

- Acompañar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como
- Acompañar los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta (en el caso de las marcas innominadas o mixtas, deben acompañarse seis etiquetas cuyas medidas no sean mayores de 10 x 10 cm, ni menores de 4 x 4 cm, pero tratándose de tridimensionales, seis impresiones fotográficas o el dibujo con las mismas medidas en los tres planos: anchura, altura y volumen).

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

- 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:

- 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);

- 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
- 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:

- 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:

- Señalar, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen;
- Exhibir el formato de pago de la tarifa correspondiente, y
- Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México, una copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente al español, pues de lo contrario, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 5º del RLPI, la

solicitud de registro deberá cubrir, además de todos los requisitos antes precisados, con los que se indican a continuación:

- Firmar debidamente la solicitud;
- 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-00-006);
- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios;
- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- Acompañar la traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto;
- Acompañar los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
- Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

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.

Pero 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.

Finalmente, cabe decir que el artículo 56 del RLPI contempla dos últimos requisitos:

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

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:

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.

Concluido el examen de forma se procederá a realizar el de fondo, cuyo propósito es verificar si la marca es registrable en los términos de la LPI, como se desprende de la simple lectura de su artículo 122, párrafo primero. Abundando sobre este punto, cabe agregar 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 dicho Instituto 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.

3.4.- La expedición del título de registro.

Aprobados los exámenes de forma y fondo, el IMPI procederá a expedir el título de registro, como lo ordena el párrafo primero del artículo 125 de la LPI.

Es importante mencionar que, partiendo del análisis a los artículos 1º, 6º, fracción III, 87, 113, fracción IV, y 125, párrafo primero, de la LPI, en nuestra opinión el título de registro es el documento público a través del cual el Ejecutivo Federal otorga, en esencia, el derecho al uso exclusivo de una marca, para ser aplicada a los productos o servicios precisados por el solicitante, en virtud de que se considera que la solicitud se encuentra ajustada al marco jurídico.

También debe decirse que, en términos del numeral 126 de la LPI, el IMPI tiene la obligación de expedir un título por cada marca, como constancia de su registro. Por tanto, ese documento constituye la prueba idónea para acreditar la titularidad de una marca registrada.

Conforme a lo dispuesto por el mismo ordinal 126, el título de registro comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- a) El número de registro;
- b) La marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- c) Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
- d) Nombre y domicilio del titular;
- e) Ubicación del establecimiento, en su caso;
- f) Las fechas de presentación, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición del título, y
- g) La vigencia del registro.

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

Por último, con el único propósito de ilustrar este apartado, en la página siguiente nos permitimos reproducir, en forma reducida, un título de registro de marca:

TITULO DE REGISTRO DE MARCA

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Titular FERNANDO ROMERO BLAS

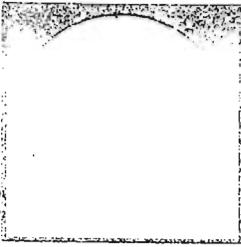
Nacionalidad MEXICANA

Domicilio AVDA. HEREDIA NO. 412, PASEO ESTANISLAO OAXACA, OAXACA, C.P. 68000, MEXICO

Establecimiento 24 DE NOVIEMBRE NO. 504, COL. CENTRO OAXACA, OAXACA, C.P. 68000, MEXICO

Marca 718871 Tipo de marca **NOMINATIVA**

Signo distintivo TOBALA

Clase 33 

Se aplica a MEXCAL

Expediente 498673

Fecha de presentación JUL 27, 2001

Hora 14:21

Fecha de inicio de uso JUL 10, 1972

Los efectos de este registro tienen una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación y el mismo es renovable de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

MEXICO, D.F. A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001.

COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS D

LIC. CLAUDIA MARÍA ARRACHE FERNÁNDEZ 

3.5.- Vigencia y renovación del registro. Obligación de usar la marca.

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

Es de destacarse que, tratándose de la renovación, el espíritu flexible y protector de los registros marcarios se vuelve hacer notable en el artículo 135, ya que, a la luz de ese precepto, a fin de procurar mantener la vigencia de los registros marcarios, se establece que cuando una marca posea diversos registros, bastará con que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los demás registros, con la única condición de que previamente se presente el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

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.

En efecto, la caducidad es la consecuencia legal de la falta de renovación, y ello se confirma en los ordinales 130 y 152 de la LPI, pues conforme a la regla contenida en el primero de ellos, 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.

Para mayor amplitud, cabe agregar que el ordinal 62 del RLPI establece que para efectos del artículo 130 de la LPI, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando: los productos o servicios que ella distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponda a los usos y costumbres en el comercio; o la marca se aplique a productos destinados a la exportación. Sobre el

particular estimamos aplicables las tesis que invocaremos enseguida:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988

Página: 405

MARCAS, USO DE, PUBLICACIONES EN PERIODICOS.

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 lo 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.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 31 Sexta Parte

Página: 41

MARCAS, USO DE.

Del contenido de los artículos 96 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca para distinguir los artículos que produce o vende, y basta que esos artículos se

encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que están siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país. Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos jurídicos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de distribución exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero en todo caso, si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta está siendo usada en forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la única que implica el uso de una marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

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.

Por cuanto hace al uso de una marca, es importante mencionar que el artículo 128 de la LPI ordena que la marca debe usarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Esta obligación constituye una de las reglas más

importantes dentro del sistema de protección de las marcas. Esta regla, para efectos de interpretación, la podemos desmembrar en dos partes.

De conformidad con la primera parte de la regla, la marca debe usarse tal como fue registrada; de ahí que estimamos que si la marca no se usa tal como fue registrada, es como si no se usara, y si no se usa la consecuencia es por todos conocida: la caducidad del registro.

Para entender la segunda parte de la regla, es decir, o sea, que la marca debe usarse con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, consideramos conveniente citar a **Mauricio Jalife Daher**, quien sobre el particular sostiene lo siguiente:

"Cuando se trata de una marca nominativa, cualquier tipo de cambio, por mínimo que sea, implica una modificación que genera la pérdida del registro, así se trate de una sola letra o de un simple apóstrofe.

En el caso de los registros que implican un diseño, sean éstos innominados o mixtos, resulta muy difícil determinar lo que representa un cambio esencial, ya que lo que podría considerarse como un cambio menor en el diseño puede tener una importante repercusión en la percepción que el consumidor pueda tener de una determinada marca. Por otra parte, cuando un cierto número de cambios menores o poco significativos se van acumulando durante el tiempo, resulta al final que la suma de todos ellos implica que el nuevo diseño sea muy distinto del original. Esta reflexión es desde luego aplicable a las marcas tridimensionales."⁽⁹⁾

Por tanto, si una marca se usa con modificaciones que sí alteren su carácter distintivo, es como si tampoco se usara; consecuentemente, al igual que en el caso anterior, estimo que ello puede acarrear la caducidad del registro.

9. "Comentarios a la LPI", Porrúa, 1a. ed., México, 2002, pp. 311 y 312.

En síntesis, a la luz del artículo 128 en cita, el titular de una marca registrada, a fin de no perder la vigencia del registro, tiene la obligación de usarla la marca, pero tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo; de ahí que **Mauricio Jalife** recomiende: "que siempre que se adopten cambios en en el diseño o en etiqueta de un producto, se realice el registro correspondiente de manera inmediata, de tal forma que al amparo del registro existente se obtenga el nuevo registro sin implicar un riesgo para su titular." (10)

Para finalizar nuestro análisis en torno a la caducidad de los registros marcarios, consideramos prudente invocar algunos de los criterios más importantes sostenidos sobre el tema por nuestros tribunales federales, como se mostrará a continuación:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 38 Sexta Parte
Página: 58

MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. INTERÉS JURÍDICO PARA OBTENER LA DECLARACIÓN.

El interés jurídico de la parte que dedujo la acción administrativa de extinción de una marca por falta de uso, queda acreditado si solicitó a su vez el registro de una marca y le fue negado, mencionándose como anterioridad la marca cuya declaración de extinción solicitó; y dicho interés podrá quedar también acreditado si la parte actora acreditase como elemento de su acción, que usa la misma marca, o en alguna otra situación semejante. Pues si bien podrá decirse que se dará a cualquier persona acción para demandar la extinción de una marca, sin necesidad de probar nada al respecto, lo cual constituirá una especie de acción demasiado universal y podrá ocasionar molestias y perjuicios injustos a la parte demandada, por parte de personas sin un verdadero interés legítimo, o simplemente con un interés oportunista de facto, tal situación se corrige si para que proceda la acción se requiere

10. Op. cit. p. 312.

una prueba de interés jurídico en deducirla, o sea que el actor deberá probar los hechos en que funda su interés, sin lo cual, no podrá, al final del procedimiento, declararse fundada su acción.

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.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 38 Sexta Parte

Página: 56

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 LPI 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.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 72 Sexta Parte

Página: 170

PRUEBA, CARGA DE LA.

A falta de normas expresas y categóricas que regulen el caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba no recae sobre aquel de los litigantes para el cual resulte imposible demostrar las situaciones en que apoya su pretensión, porque no tiene a su mano los documentos idóneos para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga grava a quien se encuentra en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o su excepción, por que están a su disposición las probanzas relativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 70, pág. 55. Amparo directo 508/74. Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente..

Volumen 70, pág. 55. Amparo directo 555/74. Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volumen 70, pág. 55. Amparo directo 572/74. Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volumen 70, pág. 55. Amparo directo 608/74. Afianzadora Cossío, S.A. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volumen 71, pág. 52. Amparo directo 612/74. Cía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 14 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: 1.7o.A.142 A

Página: 1335

MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LPI, 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 período 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.

Por otro lado, cabe decir que la obligación de usar una marca también la encontramos en el numeral 129 de la LPI, conforme al cual el IMPI puede declarar el uso obligatorio de marcas, sean registradas o no, en cualquier producto o servicio, de oficio o a petición de los organismos representativos, en los casos siguientes:

- a) Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- b) Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y
- c) Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en los casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

Sobre estos casos juzgamos conveniente citar nuevamente a **Mauricio Jalife**, quien al comentar dicho precepto nos dice que:

"...se puede apreciar que por encima de los intereses propios de los titulares de los derechos de propiedad industrial, deben prevalecer los de la colectividad. En el presente caso se contemplan hipótesis en las que el interés público puede verse afectado de respetarse de manera absoluta el interés individual, por lo que se incorporan estos

casos de excepción.

En general la LPI sigue el principio consistente en que el registro de las marcas es voluntario para quienes las emplean o desean emplear. Sin embargo, la historia reporta algunos casos en nuestro país en los que el uso o registro de marcas se ha considerado como obligatorio.

... Tal es el caso, por ejemplo, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de noviembre de 1995, en el que se establecen los requisitos de información comercial que debe cumplir el etiquetado de productos textiles y prendas de vestir, estableciéndose como obligatoria la utilización de una marca comercial.

Como se observa, entonces, las ocasiones en que en nuestro país se ha determinado el uso obligatorio de marcas ha obedecido a la conveniencia de establecer orden en algún mercado, a través de la señalización de origen que representa la marca.

Esta debe ser la razón que explica que el precepto limite la posibilidad de solicitar la declaración a "los organismos representativos", los que no se definen en forma alguna, por lo que se incorpora un elemento de incertidumbre." (11)

11. Ídem, pp. 313 y 314.

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO: UNA PANORÁMICA DE LA PROTECCIÓN

4.1.- Uso exclusivo de la marca.

Como se recordará, en el apartado 3.1 del capítulo precedente, apuntamos que, de conformidad con el artículo 87 de la LPI, el registro de una marca ante el IMPI genera, para el titular de la marca, 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:

"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."

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

Nuestra afirmación de que el derecho al uso exclusivo de una marca registrada es el máximo derecho que la LPI puede otorgar a su titular, se confirma por **Mauricio Jalife**, quien sostiene que *"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."*⁽¹²⁾

En efecto, 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

¹². *Ibíd.*, p. 104.

a que un tercero use la misma marca o una semejante, en forma ilícita (sin su consentimiento), en productos o servicios iguales o similares.

Cabe decir que sobre este derecho de uso existen algunas tesis aisladas que bien valen la pena ser citadas, y cuyos rubro y texto son los siguientes:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CII

Página: 1831

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.

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LXXIV

Página: 2048

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.

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LXXIV

Página: 3056

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.

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Cuarta Parte, XVII

Página: 180

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.

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Tercera Parte, II

Página: 80

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.

En adición a lo anterior, afirmamos que el derecho al uso exclusivo de una marca es el máximo derecho porque los demás derechos que se conceden en realidad son desmembramientos de éste, como se podrá apreciar a lo largo del presente capítulo.

Mención aparte merecen las marcas consideradas como "notoriamente conocidas", es decir, famosas, toda vez que gozan de un trato privilegiado, como bien lo apunta el **Dr. David Rangel**⁽¹³⁾, sobre todo si se toma en cuenta que a la luz de la fracción XV del artículo 90 de la LPI, la protección a las mismas es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que la oponibilidad frente a un tercero que las utiliza ilícitamente es posible sin importar que los productos o servicios no sean iguales o similares.

En términos de este último precepto, técnicamente hablando, una marca tendrá la categoría de ser considerada como 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.

Para concluir este apartado, estimamos bastante ilustrativo citar algunos de los criterios sostenidos por nuestros altos tribunales

¹³. Rangel Medina, David, op. cit, p. 71.

federales al resolver casos que involucran a las marcas notoriamente conocidas, según se mostrará a continuación:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 193-198 Sexta Parte

Página: 109

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 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."

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XV-II, Febrero de 1995
Tesis: I.4o.A.827 A
Página: 405

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.

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VII, Enero de 1991
Página: 310

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.

4.2.- Concesión de licencias de uso y franquicias.

Otros de los derechos que se confieren por virtud del registro de una marca consisten en la concesión de licencias o de franquicias, 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, ya que determina que 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**, *"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 licenciatarario por falta de pago de regalías pactadas, éste no podría oponer como excepción la inexistencia de la inscripción.”(14)

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 aparecerá a continuación:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Julio de 2002

Tesis: I.8o.A.24 A

Página: 1335

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

14. *Ibidem*, p. 328.

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:

- Presentar la solicitud por duplicado, con firmas autógrafas en cada ejemplar;
- Indicar al rubro que se trata de una inscripción de licencia de uso;
- Exhibir el convenio de licencia con firmas autógrafas o en copia certificada, por duplicado;
- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- 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;
- Acompañar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes
- Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la solicitud es presentada por representante legal o apoderado;
- Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, así como su traducción al español, en su caso.
- Indicar el nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio, tanto del licenciante, como del licenciatario, y
- 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 licenciatario, 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 licenciataria 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:

- El nombre y domicilio del titular de la marca registrada y del licenciataria, y
- 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 licenciatario, 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."(15)

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

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Tesis: I.4o.A.85 A

Página: 971

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

15. *Ibidem*, p. 328.

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 licenciatarario 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 Delgado Guerrero. Secretario: Raúl García Ramos.

Otro de los efectos, (la segunda gran ventaja), que se produce con la inscripción de la licencia se inflere del contenido del numeral 141 de la LPI, en razón de que el uso de la marca realizado por parte del licenciatarario, 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 licenciatarario, 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, o de carácter judicial, en donde deba probarse el uso de la marca registrada, los medios de convicción aportados por el licenciatarario 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 nuevamente aplicable el criterio aislado que citamos inmediatamente:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988

Página: 405

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 cuando:

- Ello sea solicitado conjuntamente por el licenciante y el licenciatarío;
- 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
- Por orden judicial.

Ahora bien, por lo cuanto hace a las franquicias en primer término, y a manera de nota histórica, estimamos muy ilustrativo mencionar que, para **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.”⁽¹⁶⁾

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

“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.”⁽¹⁷⁾

Para terminar con la nota histórica encontramos muy ilustrativo mencionar que **Carlos Viñamata Paschkes** nos expone que *“La franquicia surge como una respuesta jurídica a exigencias de climas de*

16. *“FRANQUICIAS: Cómo multiplicar su negocio”* (“THE BLUEPRINT FOR FRANCHISING A BUSINESS”), traducción de Roberto Haas, Limusa, 1a. ed., 2a. reimp., México, 1993, p. 29.

17. *“El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano”*, Porrúa, 1a. ed., México, 2000, p. XI.

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.”(18)

Desde el punto de vista económico, como nos lo explican **Steven S. Raab y Gregory Matusky**, *“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 derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciador.”(19)*

Abundando sobre este punto, **Javier Arce Gargollo** nos 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.”(20)

18. *“La propiedad Intelectual”*, Trillas, 1a. ed., México, 1998, p. 142.

19. Op. cit., pp. 35 a 38.

20. *“El Contrato de Franquicia”*, Themis, 4a. ed., 2a. reimpresión, México, 2001, p. XI.

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:

"Artículo 142 (párrafo primero).- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca 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."

Del texto anterior claramente se pueden advertir dos cosas: primera, la franquicia nace por virtud de una licencia de uso de marca, 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 licenciataria, por los de franquiciante y franquiciatario.

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."*(21)

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 franquiciatario 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

10. Op. cit., p. 340.

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".(22)

Las características principales del convenio de franquicia son:

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

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

- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;

22. Op. cit., p. 39.

- Descripción de la franquicia;
- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;
- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;
- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información del tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y
- En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del convenio.

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 exigida por este precepto."*(23)

23. Ídem, p. 342.

No obstante la importancia económica que representa el contrato de franquicia, como bien lo apunta **Arturo Díaz Bravo**, "Fuera del ya citado art. 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, 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 carácter específico; varios países de Europa han adoptado, con efectos de ley o de reglas privadas, disposiciones sobre este contrato."⁽²⁴⁾

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.

4.3.- Transmisión de derechos.

Un derecho más que se confiere a los titulares de marcas registradas es la transmisión de los derechos que se tienen sobre la marca, como se desprende de lo establecido por su artículo 143, párrafo primero, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 143 (párrafo primero).- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros."

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

24. "Contratos Mercantiles", Harla, 5a. ed., México, 1995, p. 197.

Del contenido del precepto legal arriba citado, se aprecia que la LPI otorgó plena libertad a los titulares de marcas para que pudieran transmitir los derechos que les pertenecen por virtud de su registro, pero ello también fue otorgado en favor de los titulares de una marca en trámite de registro, con la condición, en ambos casos, de que se ajusten a los términos y formalidades establecidos en la "legislación común".

La "legislación común" no es otra sino el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque el hoy Código Civil Federal 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 Código Civil Federal.

Así las cosas, toda transmisión de derechos generados por el registro de una marca o de una solicitud de registro, debe ajustarse a los términos y formalidades establecidos en el Código Civil Federal; de ahí que la transmisión pueda realizarse a través de sucesión testamentaria o intestamentaria (arts. 1281, 1295 y 1599), incluso legado (art. 1392); dación en pago (art. 2095) y contratos de compraventa (2248), permuta (art. 2327), donación (art. 2332) y transacción (art. 2944). Sobre el particular **Mauricio Jalife⁽²⁵⁾** estima que la transmisión también puede efectuarse mediante cesión de derechos (art. 2029) y fideicomiso.

Por otro lado, debe decirse que, de acuerdo con la segunda parte del párrafo primero del artículo 143 de la LPI, al igual que sucede en el caso de las licencias de uso (véase art. 136, LPI), para que el acto jurídico pueda producir efectos en perjuicio de tercero debe cumplirse con la obligación de inscribir la transmisión de derechos en el IMPI, pues de lo contrario sólo producirá efectos entre las partes.

25. *Ibidem*, p. 346.

Consecuentemente, dentro de los procedimientos administrativos o judiciales que involucren a la marca registrada o en trámite de registro, la legitimación activa o pasiva del adquirente de los derechos marcarios dependerá necesariamente de la inscripción de la transmisión de derechos. De ahí que coincidamos con **Mauricio Jalife⁽²⁶⁾**, quien recomienda la inscripción del contrato que da origen a la transmisión de los derechos, a la mayor brevedad desde su firma.

Sobre el aspecto de la legitimación juzgamos que resultan aplicables, por analogía, nuestros comentarios y citas doctrinales y jurisprudenciales vertidos en el apartado inmediato anterior en torno a la licencia de uso, así como la tesis aislada siguiente:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 109-114 Sexta Parte

Página: 130

MARCAS, EFECTOS JURÍDICOS DE LA APROBACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE UNA MARCA.

De lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta indudable que la autoridad responsable en el momento de inscribir la transmisión de la propiedad de la marca relativa, se encuentra en la obligación de examinar el expediente respectivo y averiguar si dicha marca se encuentra registrada en contravención a las disposiciones de las leyes vigentes al efectuarse su registro, para hacer la declaración de nulidad correspondiente; de tal suerte que si el director general de la Propiedad Industrial registró en los libros respectivos las sucesivas transmisiones de la propiedad de la marca en cuestión, en favor de diversas empresas, ello quiere decir que previamente la autoridad responsable llevó al cabo el examen a que alude el artículo 176 de la Ley de la Propiedad Industrial y que no encontrando contravención a las disposiciones de las leyes vigentes al efectuarse el registro, procedió a inscribir la indicada transmisión de la propiedad de la marca de que se trata; debiendo hacerse notar que el registro de la transmisión de la marca crea derechos en favor

²⁶. *Ibidem*, p. 347.

del nuevo titular de la misma, pues resulta obvio que la intención del legislador al insertar el precepto de mérito en la Ley de la Propiedad Industrial, fue el de proteger al adquirente de los derechos de una marca, la cual no podía ser objeto de transmisión cuando la autoridad al revisar el expediente respectivo se percatara de que ésta no había sido registrada conforme a las leyes vigentes al momento de efectuar su registro.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1033/77. Gibson Products Corporation. 13 de enero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Luna Ramos.

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

No obstante lo anterior, el artículo 144 de LPI establece que se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas cuando haya fusión de personas morales, salvo estipulación en contrario.

Así las cosas, los derechos sobre una marca pueden ser cedidos en forma independiente de la negociación, pero cuando exista fusión de empresas se entenderá que la empresa fusionada transmite los derechos que posee sobre marcas registradas, en favor de la fusionante, a menos que se convenga lo contrario.

Sobre este aspecto, a manera de nota ilustrativa, bien vale la pena citar nuevamente a **Jalife**, quien al comentar sobre el derecho comparado nos informa que: *"En algunos países se impide que una marca sea cedida de manera independiente a la negociación mercantil que le ha dado origen, por considerar que el público consumidor podría sufrir engaño, derivado de la falsa indicación de origen que se genera al cambiar el control de la marca de un fabricante a otro. A pesar de que el argumento pueda tener cierto soporte, la tendencia generalizada, que también ha observado nuestra legislación históricamente, es la de permitir las cesiones de marca en forma aislada e independiente de la negociación."*(27)

27. Ibidem.

Ahora bien, para el caso de que un mismo titular tenga varias marcas registradas que sean consideradas "ligadas", esto es, que sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o que sean semejantes en grado de confusión, la transmisión de los derechos no podrá hacerse de manera individual, sino por todo el grupo de registros ligados, y a una misma persona, salvo que el titular solicite al IMPI que disuelva la liga por considerar que no existe confusión, en razón de que alguna de esas marcas sea utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 145, 146 y 147 de la LPI.

Por otro lado, por lo que respecta al trámite de la inscripción debe tomarse en cuenta que el párrafo segundo del numeral 143 de la LPI permite que en una sola promoción sea solicitada la inscripción de la transmisión de los derechos de dos o más marcas registradas o solicitudes en proceso de registro, siempre que se cumplan con tres requisitos:

- Que quienes transfieran y adquieran sean las mismas personas en todas las transmisiones;
- Que el solicitante de la inscripción identifique cada uno de los registros marcarios o solicitudes de registro de marca en los que se hará la inscripción, y
- Se paguen las tarifas correspondientes en función del número registros marcarios o solicitudes de registro.

También debe tenerse en cuenta que, cuando sea solicitada la inscripción de una transmisión a la cual le precedan una o más transmisiones no inscritas, existe la obligación de solicitar la inscripción de dichas transmisiones previas, tal como lo dispone el ordinal 148 de la LPI.

Al igual que sucede en el caso de las licencias de uso, para solicitar la inscripción de una transmisión de derechos no existe un formato oficial; sin embargo, la solicitud debe cubrir los requisitos

establecidos por los ordinales 5º, 9º y 11 del RLPI, es decir:

- Presentar la solicitud por duplicado, con firmas autógrafas en cada ejemplar;
- Indicar al rubro que se trata de una transmisión de derechos;
- Exhibir el convenio de transmisión de derechos por duplicado y con firmas autógrafas, incluyendo aquellos convenios en donde consten las transmisiones anteriores que no hayan sido inscritas;
- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- 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;
- Acompañar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes
- Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la solicitud es presentada por representante legal o apoderado;
- Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, así como su traducción al español, en su caso, e
- Indicar el nombre, denominación o razón social y nacionalidad del titular inmediato anterior o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan sido inscritas, así como los mismos datos del nuevo titular.

Estimamos oportuno comentar que la solicitud de inscripción de la transmisión de derechos puede ser presentada por el titular cedente o subrogante o el titular cesionario o subrogatario, de conformidad con lo establecido en párrafo último del numeral 9º del RLPI.

Finalmente, cabe decir que el IMPI está facultado para negar la inscripción de la transmisión de derechos sobre una marca registrada, cuando el registro no se encuentre vigente, a la luz del artículo 150 de la LPI, siendo aplicable el criterio que citaremos a continuación:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Tercera Parte, XLV

Página: 124

MARCAS, EXTINCIÓN POR FALTA DE USO, OPERA A PESAR DE CESIÓN.

Si se comprueba que una negociación presentó ante la Dirección General de la Propiedad Industrial hasta determinado día, la solicitud para que se registrara la transmisión hecha en su favor por otra empresa, de los derechos relativos a determinada marca, derechos que en tal fecha ya no existían, en virtud de que la resolución reclamada es de fecha anterior a la solicitud para el registro de la transmisión; y si se comprueba, también, que la misma Dirección General de la Propiedad Industrial había declarado extinguida, por no uso, la marca de que se trata, referente a productos de café, no sería obstáculo para esa inexistencia que el contrato de la mencionada transmisión pudiera ser de fecha anterior a la declaratoria de extinción de la marca, toda vez que tal declaratoria no puede resultar afectada por una transmisión de los derechos marcarios concernientes, que la quejosa o su causante no pusieron en conocimiento de la Dirección General de la Propiedad Industrial dentro del procedimiento relativo a tal declaratoria de extinción de la expresada marca.

Amparo en revisión 7551/60. Café Titán, S. A. 13 de marzo de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

4.4.- 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, nos 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."*(28)

El delito, nos 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"*(29); 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, nos 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.(30)

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:

"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."

28. "Teoría General del Derecho Administrativo", Porrúa, 11a. ed., México, 1993, pp. 966 y 967.

29. Colaborador del "Diccionario Jurídico Mexicano", Op. cit., Tomo D-H, p. 868.

30. Op. cit., p. 969

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:

- 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);
- 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);
- 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);
- 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);
- 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");

- 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);
- 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);
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados (fracción XX), y
- 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).

El derecho a perseguir a los presuntos infractores se ejerce con la presentación de una solicitud de declaración administrativa de infracción o infracciones 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).

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

- El nombre del solicitante y, en su caso del representante;
- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- El nombre y domicilio de la contraparte (presunto infractor) o de su representante;

- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- La descripción de los hechos, y
- Los fundamentos de derecho.

Es importante destacar 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 5° del RLPI, o sea:

- Presentar la solicitud con firmas autógrafas;
- Indicar los números de registro de las marcas cuyos derechos se consideran invadidos;
- Acompañar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, y
- Exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la solicitud es presentada por representante legal o apoderado.

En relación con los requisitos arriba señalados creemos conveniente citar la tesis siguiente:

Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVIII, Noviembre de 2003
Tesis: I.9o.A.78 A
Página: 1006

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:

- 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.

Este 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.

Otro requisito con el que debe cumplirse se encuentra establecido en el artículo 69 del RLPI, y consiste en:

- 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.

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

- acompañar una copia de la solicitud de declaración administrativa, incluyendo los documentos anexos,

para que quede a disposición de la contraparte (ya que en respeto a su garantía de audiencia el presunto infractor goza de un plazo de diez días para dar contestación a la solicitud y para ofrecer las pruebas de su parte, como se colige de los ordinales 193, 209, fracción IX y 216 de la LPI).

Por todo lo anterior, a fin de evitar el desechamiento de la solicitud de declaración administrativa de infracción, debe tenerse especial cuidado en cumplir con los requisitos de contenido, adjuntar el documento que demuestre la vigencia del registro marcario considerado cuyos derechos se estiman invadidos y, en su caso, el documento que acredite la personalidad.

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

"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.”

(NOTA: El subrayado es mío).

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:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Agosto de 2001

Tesis: 1a. LXXIX/2001

Página: 182

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

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.

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Agosto de 2001

Tesis: 1a. LXXX/2001

Página: 183

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.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIII, Mayo de 2001

Tesis: I.7o.A.129 A
Página: 1179

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.

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Diciembre de 1999
Tesis: P. XCIV/99
Página: 18

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.

Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIII, Febrero de 2001

Tesis: 2a./J. 10/2001

Página: 250

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA ÉSTAS, TIENE INTERÉS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.

El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad exclusivo y oponible a terceros, por lo que la resolución en sentido negativo de su denuncia de infracción administrativa, le causa un agravio personal, directo y actual, y puede válidamente combatirla a través del juicio de amparo. Su interés deriva de lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 5o. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa que tiene a su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y fondo en que hubiera podido incurrir la autoridad en el procedimiento y la resolución administrativa, cuya depuración es necesaria para obtener una resolución favorable a sus intereses y, eventualmente, para demandar el pago de daños y perjuicios así como la devolución de la fianza que en su caso hubiera exhibido, en términos de lo que establecen los artículos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial).

Contradicción de tesis 77/2000-SS. Entre las sustentadas por el Décimo y Segundo Tribunales Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Tesis de jurisprudencia 10/2001.

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de dos mil uno.

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:

“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 (art. 223), 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.

Bajo este tenor, en términos del ordinal 223, las conductas que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca, consideradas como delitos son:

- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones de la II a la XXII del artículo 213 (fracción I);
- Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la LPI (fracción II), y
- 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 invocaremos enseguida:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LXXXIV

Página: 489

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.

Quinta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XVII

Página: 494

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 B, 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; de ahí que **Santiago Oñate Laborde** asevere lo siguiente:

"En México, de modo claro a partir de la C. de 1917, la facultad de acusar –ejercicio de la acción penal– se ha reservado al Ministerio Público en su carácter de órgano estatal encargado de la "persecución de los delitos" (C., a. 21). Dado que tal facultad constituye un "monopolio", y que la reparación del daño se concibe como "pena pública", el ofendido tiene en nuestro proceso penal un papel asaz limitado. No reconociéndose hoy día la posibilidad de que el particular ofendido por un hecho delictivo ejercite ante los

tribunales competentes la pretensión punitiva, la ley le asigna funciones procesales de carácter secundario.”(31)

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.

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 Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º y 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el ordinal 2º del Código Federal de Procedimientos Penales.

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 Procuraduría General de la República.

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 tres Fiscalías: la Fiscalía de Delitos contra los Derechos de Autor; la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Industrial y, la Fiscalía Revisora y Dictaminadora.

31. Colaborador del “Diccionario Jurídico Mexicano”, op. cit., Tomo I-O, p. 2263.

Es de suma importancia mencionar que el derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal debe hacerse valer a través de querrela, según lo indica el párrafo último del artículo 223 de la LPI.

De conformidad con el artículo 118, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, la querrela puede formularse verbalmente o por escrito y deberá reunir los requisitos siguientes:

- Contener la descripción de los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos jurídicamente, y
- Ajustarse a los términos previstos para el ejercicio del derecho de petición, es decir, de manera pacífica y respetuosa (véase art. 8° 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.

Además de dichos requisitos, el párrafo segundo del mismo numeral dispone que si la querrela se presenta por escrito deberá contener también:

- 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:

- 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 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 referido Código Adjetivo Punitivo, 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 querellas, 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.

Asimismo, 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:

"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 el 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."

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

"Artículo 224.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente

multa 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 impondrá 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.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

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 Código Federal de Procedimientos Penales.

Para concluir este apartado, juzgamos muy ilustrativo invocar una 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 mostraremos a continuación:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Diciembre de 2000

Tesis: I.10o.A.16 A

Página: 1403

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.

4.5.- Prohibición de circulación de productos o de prestación de servicios.

Otro de los que integran el gran catálogo de derechos de los que gozan los titulares de marcas registradas consiste en la solicitud de prohibición de circulación de los productos o de la suspensión de la prestación de servicios que impliquen una violación del derecho al uso exclusivo de la marca, ante el IMPI, con el propósito de evitar que se continúe con dicha violación. Este derecho petitorio de prohibición o de suspensión tiene su fundamento en el artículo 199 Bis, párrafos primero, fracciones I, III, V y VI, segundo y tercero, de la LPI, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b), y c), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 221 Bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. 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 violación a los derechos protegidos por esta Ley.

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.”

(NOTA: Las negrillas y el subrayado fueron adicionados por el autor).

En virtud de lo anterior, como este derecho petitorio se ejerce de los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, consideramos que es precisamente desde la solicitud de declaración administrativa cuando debe ejercerse; máxime que conforme a la fracción IV del numeral 189 de la LPI, uno de los requisitos de toda solicitud de declaración administrativa es indicar, con claridad y precisión, el objeto de la misma.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuáles son los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI? La respuesta la encontramos en el artículo 213 de la misma Ley, precepto que contiene el catálogo de las conductas que entrañan violación a los derechos que protege la LPI, razón por la cual son consideradas como infracciones administrativas, y en cuyo último supuesto (fracción XXV) categóricamente y en forma general considera como infracciones a todas aquellas violaciones a la LPI no señaladas en forma taxativa por el citado precepto, que no constituyan delitos.

Consecuentemente, como el numeral 213 señala cuáles son aquellas conductas que entrañan violaciones a los derechos que protege la LPI, considerándolas como infracciones administrativas, lógicamente podemos concluir que los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, son los los procedimientos de declaración administrativa de infracción.

Nuestra hipótesis se confirma con la simple lectura de los artículos 199 Bis 4, 199 Bis 5 y 199 Bis 8 de la LPI, en donde se contienen referencias expresas al procedimiento de declaración administrativa de infracción, máxime que los dos primeros de tales preceptos regulan lo relativo a la resolución sobre la práctica de medidas como la prohibición de circulación de los productos o en la suspensión de la prestación de servicios. En efecto, en el primero de ellos se indica que se pondrá a disposición del afectado (por la práctica de la medida) la fianza o contrafianza que se hubiese exhibido, cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción; en el segundo, que en dicha resolución se decidirá lo procedente sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas en términos del numeral 199 Bis antes invocado y estudiado en este apartado; y, en el tercero, que en tales procedimientos el IMPI buscará en todo momento la conciliación de los intereses de los involucrados.

Sentado lo anterior, resulta importante resaltar que, conforme al párrafo segundo del citado ordinal 199 Bis, 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, con lo que evidentemente se refuerza todavía más la prohibición de su circulación.

Además de lo anterior, cabe decir que, a la luz de la fracción II del párrafo primero del numeral arriba invocado, paralelo al derecho

de solicitar la prohibición de la circulación de los productos, se puede solicitar el retiro de la circulación de cualquier objeto que implique la violación, como por ejemplo los empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares; los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares, así como también los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de los productos u objetos de referencia.

En términos de la fracción IV del multireferido párrafo primero del numeral 199 Bis, otro derecho paralelo consiste en la solicitud de aseguramiento de los bienes (productos u objetos) antes mencionados, el cual será materia de estudio del próximo apartado.

Para determinar la prohibición de circulación de los productos o la suspensión de la prestación de servicios que impliquen una violación del derecho al uso exclusivo de la marca, conforme al artículo 199 Bis 1, párrafo primero, el IMPI requerirá al solicitante que:

a) acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los supuestos siguientes:

- La existencia de una violación a su derecho;
- La inminencia de la violación a su derecho;
- La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, o
- La existencia de un temor fundado de que las pruebas sean destruidas u ocultadas, sean destruidas o se alteren.

b) Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que e pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida (prohibición de circulación de los productos o la suspensión de la prestación de servicios), y

c) Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se

comete la violación del derecho al uso exclusivo de la marca.

En virtud de ello, es necesario que desde la solicitud de declaración administrativa de infracción se proporcione dicha información y se adjunten las pruebas que justifiquen la imposición de la medida, así como la fianza correspondiente, o desde antes, tratándose del caso de emergencia contemplado por la fracción II del artículo 199 Bis 3 de la LPI, abordado someramente al final de este apartado.

No obstante lo anterior, el párrafo segundo del mismo artículo 199 Bis 1, permite la posibilidad de que la persona contra la que se haya adoptado la medida obtenga su levantamiento, a través de la exhibición de contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la medida. Para estos efectos, nos dice el párrafo último de este numeral, el IMPI deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción.

Para dar por terminado este apartado, juzgamos conveniente mencionar que como contrapeso para evitar el ejercicio abusivo del derecho a solicitar la prohibición de circulación de los productos o la suspensión de la prestación de servicios que impliquen una violación del derecho al uso exclusivo de la marca, la LPI en su artículo 199 Bis 3 le impone al solicitante la obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados a la persona contra quien se hubiesen ejecutado tales medidas en los casos siguientes:

a) Cuando la resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante, y

b) Cuando se haya solicitado la medida y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI respecto del fondo de la controversia, dentro del plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida.

Sobre estos casos cabe recordar que, según la recomendación

que hicimos sólo algunos párrafos arriba, la solicitud de prohibición de circulación de los productos o de la suspensión de la prestación de servicios debe hacerse en la solicitud de declaración administrativa de infracción, adjuntando los elementos de prueba suficientes para justificarla. Sin embargo, del análisis del segundo supuesto (fracción II) del numeral 199 Bis 3 antes referido, sin duda alguna se colige que existe la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar dicha prohibición o suspensión con antelación a la solicitud de declaración administrativa, pero, en nuestra opinión, únicamente en el caso de urgencia a que se refiere el párrafo primero, fracción I, inciso "d", del artículo 199 Bis I, o sea cuando exista temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Sobre el particular **Mauricio Jalife** ha comentado en forma atinada lo siguiente:

"La presente fracción tiene una importancia notable en el contexto de los procedimientos seguidos ante el IMPI, ya que es la única disposición que, aun en forma indirecta, establece la posibilidad de solicitar la aplicación de medidas provisionales fuera de procedimiento.

...

Por otro lado, respecto de la opción que claramente establece este precepto para solicitar la aplicación de medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento de declaración administrativa de infracción, su utilidad parece reducirse a casos de premura, en que no se pueda contar con todas las pruebas para plantear el fondo de la solicitud de declaración administrativa de infracción."(32)

4.6.- Aseguramiento de productos.

Como lo apuntamos en el apartado inmediato anterior, a la luz de la fracción IV, párrafo primero, del artículo 199 Bis de la LPI, otro de los derechos que tienen los titulares de marcas registradas

32. Op. cit., pp. 516 y 517.

consiste en la solicitud de aseguramiento de productos, según se aprecia del texto de ese dispositivo, cuyo texto nos permitimos transcribir a continuación:

"Artículo 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 221 Bis 2;"

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor).

Como el aseguramiento de los productos debe practicarse conforme a lo dispuesto en los artículos del 211 al 212 Bis 2 de la LPI, según lo ordena la arriba transcrita fracción IV del párrafo primero del numeral 199 Bis, deben respetarse las reglas siguientes:

- El aseguramiento debe realizarse en forma cautelar durante una visita de inspección y en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen los productos (véase el art. 211, párrafo primero, en relación con los arts. 203, fracción II y 207);
- Sólo serán materia del aseguramiento aquellos productos con los cuales presumiblemente se cometen las infracciones o los delitos a que se refieren los numerales 213 y 223, respectivamente, de la LPI (véase el art. 211, párrafo primero);
- Se levantará un inventario de los productos asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección que al efecto sea elaborada (art. 211, párrafo primero);
- Se designará como depositario de los productos asegurados al encargado o propietario del establecimiento fijo en que sea practicada la visita, pero si no es fijo, los productos se concentrarán en el IMPI, pero también se podrá designar a la

persona o institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante del aseguramiento (arts. 211, párrafo primero, y 212 Bis 1);

- Se dejará copia del acta levantada a la persona con quien se haya entendido la visita de inspección, sin importar su negativa a firmarla (art. 212);
- Los bienes que pueden asegurarse son: equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas y en general cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados como infracciones o delitos por la LPI; libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general cualquier otro del que se puedan inferir elementos de prueba; así como mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción (art. 212 Bis);
- Si en la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia se declara que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, para lo cual (art. 212 Bis 2):
 - pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios, o a disposición de quien determine el laudo, si el titular afectado y el presunto infractor optan por el procedimiento arbitral, o procederá en los términos previstos en el convenio que sobre el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
 - sin embargo, en los casos no señalados en el párrafo precedente, cada uno de los interesados presentará por escrito su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, dentro de los cinco días siguientes al en que se

les dé vista, y una vez presentada nuevamente se les dará vista por el mismo término respecto de la formulada por la contraparte, a efecto de que, de común acuerdo, decidan sobre el destino de los bienes; pero si las partes no manifiestan su acuerdo por escrito, dentro del plazo de noventa días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del IMPI podrá decidir entre la donación o la destrucción de los bienes. La donación deberá efectuarse sólo a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, siempre que no se afecte el interés público.

4.7.- Reparación del daño material o indemnización de daños y perjuicios.

Finalmente, debemos decir que otro de los derechos de mayor importancia que se conceden a los titulares de marcas registradas, consiste en la obtención de la reparación del daño material o la indemnización que corresponda por concepto de daños y perjuicios, 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.

En virtud de lo anterior, se colige que la LPI, para proteger el derecho al uso exclusivo de marcas registradas (el máximo de los derechos concedidos por virtud del registro), ha establecido medidas con fines represores que pretenden impedir la continuación de la violación: la imposición de sanciones administrativas y penales; pero también ha establecido una medida con fin restitutorio de ese derecho de exclusividad: la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios.

Cabe decir que tanto para la reparación del daño material como para la indemnización de daños y perjuicios sufridos por violación del derecho al uso exclusivo de la marca, 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.

A manera de nota aclaratoria cabe decir que sobre este apartado no apuntaremos nada más, dado que este aspecto es estudiado extensivamente en el próximo capítulo. Sin embargo, para terminar sólo queremos precisar que, como el artículo 17 de nuestra Constitución General prohíbe la impartición de justicia de propia mano, cuando el titular de una marca registrada sufra la violación de su derecho de exclusividad tendrá derecho de presentar, en contra del violador:

- En la vía administrativa y ante el IMPI, la solicitud de declaración administrativa de infracción, a fin de que imponga las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 214 de la LPI;
- En la vía penal y ante la PGR, la querrela para que sea ejercitada la acción penal ante un tribunal federal, a fin de que éste imponga las sanciones penales previstas en los numerales 223 Bis y 224 de la LPI, y
- En la vía mercantil y ante un juez civil, la demanda de la reparación del daño material o de la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad con los artículos 221 y 226, en relación con el 221 Bis, todos de la LPI.

CAPÍTULO QUINTO **EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS**

5.1.- Análisis de los conceptos legales de daño y perjuicio.

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

"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 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.

Nos dice **José de Jesús López Monroy** 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*".⁽³³⁾

³³. Colaborador del "Diccionario Jurídico Mexicano", op. cit., Tomo P-Z, p. 2353.

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

La obligación es el vínculo jurídico por el que una persona es constreñida a la realización de una conducta de dar, de hacer o de no hacer, y ese vínculo sujeta al individuo a la necesidad de pagar alguna cosa; por tanto la obligación se compone de dos elementos: primero, el débito, es decir, la realización de la conducta y, segundo, la responsabilidad, esto es, la sujeción patrimonial.⁽³⁴⁾

Por tanto, consideramos que daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en sus bienes o derechos susceptibles de apreciación pecuniaria (patrimonio), como consecuencia 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 Código Civil Federal, en su numeral 2109, cuyo texto es el siguiente:

"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*).

³⁴. Véase López Monroy, José de Jesús y Pérez Duarte, Alicia Elena y N., colaboradores del "Diccionario Jurídico Mexicano", op cit., Tomo I-0, pp. 2246 y 2247.

Para mayor amplitud 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 Código Sustantivo en consulta, y cuyo texto transcribiremos a continuación:

"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.

5.2.- 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:

"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."

(NOTA: Las negrillas y el subrayado fueron adicionados por el autor).

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 la LPI, como más adelante lo explicaremos con mayor profundidad, cuando se realice el análisis del 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...*", debe 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, en razón de que debe tomarse en cuenta que 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 Código Civil Federal, lo cual ya hemos explicado con anterioridad, como se recordará de lo expuesto en el apartado 4.3 del capítulo cuarto de este trabajo.

Por su parte el numeral 221 Bis de la LPI dispone que:

"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 artículo 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 (véanse los artículos 24, 29 y 30 del Código Penal Federal). 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 el pago de daños y perjuicios, a elección del ofendido (véanse los artículos 1910, 1915, párrafo primero, 2104, y del 2107 al 2110 del Código Civil Federal).

Por otro lado, en relación a la mecánica de 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 ordinario 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 lo 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.”

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 y 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 Daher** comenta que:

"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.”(35)

5.3.- Mecánica para la cuantificación de la indemnización.

Como lo mencionamos en el apartado inmediato anterior, el numeral 221 Bis de la LPI determina expresamente cuál es la mecánica que debe aplicarse para poder cuantificar los daños y perjuicios, partiendo del porcentaje que el legislador ordinario consideró como el mínimo para indemnizar de manera equitativa a quien sufrió una violación en alguno de sus derechos de propiedad industrial, es decir, partiendo del 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por ese cuerpo normativo.

Desde nuestra percepción, el haber establecido esa mecánica de 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 Daher** comenta lo siguiente:

“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

35. Op. cit., p. 618.

empresas, mientras que otros especialistas lo consideran unaútil 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.”(36)

Conforme a la mecánica 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 dichos productos o servicios prestados.

En esta tesitura, la mecánica 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

36. Op. cit., pp. 593 y 594.

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 que:

"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."(37)

Bajo esta óptica puede llegarse a la conclusión de que esta mecánica 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.

37. Ídem, p. 594.

5.4.- La demanda de pago de los daños y perjuicios. Reclamación genérica o específica.

Por cuanto hace a la demanda debe decirse que, de acuerdo con **José Ovalle Favela**, "... es el acto procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, formula su pretensión -expresando la causa o causas en que intente fundarse- ante el órgano jurisdiccional, y con el cual inicia un proceso y solicita una sentencia favorable a su pretensión. La demanda es el acto fundamental con el que la parte actora inicia el ejercicio de la acción y plantea concretamente su pretensión ante el juzgador."(38)

En virtud de lo anterior, para ejercer la acción de daños y perjuicios por la violación a algún o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la LPI, es menester presentar la demanda correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente.

Ahora bien, como la acción de daños y perjuicios se ejerce en la vía ordinaria mercantil, según lo explicaremos durante el desarrollo del apartado siguiente, la demanda debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio (en lo sucesivo referido sólo como C. de C.), en términos de lo dispuesto por su numeral 1063, es decir, debe expresar: el tribunal ante el que se promueve; el nombre del actor y del demandado; los 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; los fundamentos de derecho y 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: 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

38. Colaborador del "Diccionario Jurídico Mexicano", op. cit., Tomo D-H, p. 869.

no tenga, y 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: el poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; 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; los documentos fundatorios de la acción; todos los documentos que el actor tenga en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte, y copia simple o fotostática, legible a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, para correr traslado al demandado.

Ahora bien, por lo que respecta a que si la reclamación es genérica o específica, 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 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 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 "EL QUE AFIRMA ESTÁ OBLIGADO A PROBAR",

mismo que fue recogido y mejorado por el legislador ordinario 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 jurisprudenciales y aisladas siguientes:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: I, Mayo de 1995

Tesis: I.4º.C. J/1

Página: 242

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.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

· Tomo: IV, Octubre de 1996

Tesis: VI.3° 35 C

Página: 515

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.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen: 193-198 Cuarta Parte

Página: 138

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 Líqui-Refinados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 1984. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón.

NOTA:

En la publicación original esta tesis aparece con la siguiente leyenda: "Véase: Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen XLV, pág. 32."

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXIII, Cuarta Parte
Página: 75

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CONDENA FORZOSA AL RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS A SU ESTADO ANTERIOR.

Cuando la acción verse sobre responsabilidad extracontractual y proceda la condena, el juzgador debe fijarla en la obligación del restablecimiento de la situación anterior al daño causado, y sólo que ella sea imposible, habrá de condenar el pago de daños y perjuicios.

Amparo directo 753/63. Generosa Gómez de Rodríguez y coag. 7 de noviembre de 1966. 5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.

Volumen XVII, Cuarta Parte, pág. 84. Amparo directo 6899/57. Ignacio López Barba. 28 de noviembre de 1958. Mayoría de 3 votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Disidentes: Rafael Rojina Villegas y Mariano Ramírez Vásquez.

Volumen XLIV, Cuarta Parte, pág. 148. Amparo directo 1252/60, Ricardo H. Zavala. 17 de febrero de 1961. 5 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vásquez.

Volumen LX, Cuarta Parte, pág. 74. Amparo directo 6553/59/1a. Arturo Castillo Díaz. 28 de junio de 1962. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela.

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 Principio General del Derecho "EL QUE AFIRMA ESTÁ OBLIGADO A PROBAR", como el artículo 1194 del C. de C., antes invocados.

Bajo este orden de ideas, si en autos no queda debidamente comprobado el monto preciso de los daños y perjuicios debe

absolverse al demandado, 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 otorgaría un nuevo y doble término de prueba para que el actor pudiera subsanar la omisión en que incurrió: cumplir su obligación procesal de probar lo arriba indicado, con lo que se resquebrajarían las reglas esenciales del procedimiento y violarían el Principio General del Derecho "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 transcribiremos a continuación:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: II, Diciembre de 1995
Tesis: I.3o.C.72 C
Página: 507

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.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IV, Octubre de 1996

Tesis: XI.2o.53 C

Página: 515

DAÑOS Y PERJUICIOS. SU FALTA DE COMPROBACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

De la interpretación de los artículos 603 y 772, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es de concluirse que la condena genérica al pago de daños y perjuicios resulta factible cuando éstos no son objeto principal del juicio, o cuando se demanda su pago en forma genérica, en cuyo caso la liquidación puede reservarse para la ejecución de la sentencia; más cuando siendo los daños y perjuicios la acción principal deducida se reclama un monto determinado de los mismos y éstos no se comprueban, no procede imponer tal condena genérica sino absolverse, toda vez que el señalamiento de cantidades específicas por esos conceptos queda involucrado en la materia de la litis y si la actora no lo acredita, de ninguna manera puede dejarse su cuantificación para la fase de ejecución de sentencia porque implicaría el que ella dispusiera y gozara de un doble término probatorio con infracción de los principios procesales de preclusión y de igualdad de las partes en el juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 241/96. María Concepción Prado Delgado. 13 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Victorino Rojas Rivera.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Agosto de 1999

Tesis: I.8o.C.206 C

Página: 767

LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. SÓLO PROCEDE RESPECTO DE FRUTOS, INTERESES O DAÑOS Y PERJUICIOS, NO ASÍ DE LA SUERTE PRINCIPAL QUE DEBE ESTAR DETERMINADA DESDE LA DEMANDA.

El artículo 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles, autoriza la liquidación de la condena en ejecución de sentencia, pero sólo respecto de frutos, intereses o daños y perjuicios, pero no en relación con la suerte principal, mucho menos cuando ésta se encuentra expresamente líquida desde la demanda; pues sería ilógico que estando líquida desde ese momento, todavía se pretenda efectuar una liquidación en ejecución de sentencia de una prestación que no puede variar por estar ya determinada desde la demanda.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11/99. Fianzas Monterrey Aetna, S.A. 8 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Maria del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peza.

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, Junio de 1994

Página: 549

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: Epícteto García Báez.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 151-156 Cuarta Parte

Página: 111

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.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen: 157-162 Cuarta Parte

Página: 65

DAÑOS Y PERJUICIOS. SU CUANTIFICACIÓN. CASOS EN QUE NO PROCEDE.

Quando se demandan daños y perjuicios y no se acredita la existencia de ellos, resulta ocioso ocuparse de la cuantificación de los mismos, ya que esto 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 Ortíz. 21 de abril de 1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.

Séptima Época, Séptima Parte:

Volumen 90, pág. 13. Amparo directo 2039/69. Eugenio San Cristobal y Anexas, S.A. 4 de junio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Raúl Cuevas Mondragón.*

NOTA:

*Este asunto corresponde a una tesis emitida por la Sala Auxiliar.

Sexta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: Cuarta Parte, LXXXI

Página: 22

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS.

Interpretando el artículo 85, en relación con los artículos 515 y 516 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, cuando la indemnización de daños y perjuicios constituye objeto principal de la acción, debe probarse la existencia y monto de tales daños y perjuicios en el juicio mismo.

Amparo directo 3431/59. Banco Hipotecario, Fiduciario y de Ahorros, S. A. 12 de marzo de 1964. Mayoría de 3 votos. Ponente: Mariano Azuela.

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXXVIII

Página: 400

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.

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXX

Página: 113

DAÑOS Y PERJUICIOS.

Si en primera instancia no se rinde prueba para justificar los daños y los perjuicios ni el monto de los mismos, debe resolverse que no se probó tal acción de daños y perjuicios.

Amparo civil directo 1895/53. Ortiz Sánchez Rodolfo. 5 de abril de 1954. Mayoría de tres votos. Disidentes: Rafael Rojina Villegas y Gabriel García Rojas. Ponente: Hilario Medina.

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LIII

Página: 2057

DAÑOS Y PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE LOS.

Si no se rinde ninguna prueba para acreditar la existencia de los daños y perjuicios, la fecha en que se causaron y el monto de los mismos, es indudable que la sentencia que condene a pagarlos, fiando su cuantía y la fecha desde el cual deben computarse, carece de fundamento y viola en perjuicio del afectado, el artículo 14 de la Constitución Federal, porque priva de sus propiedades y derechos, sin sujetarse a lo establecido

por las leyes aplicables al caso.

TOMO LIII, Pág. 2057.- Hernández Cipriano.- 23 de agosto de 1937.

5.5.- 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, nos dice la fracción I de ese numeral, "*Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajados o labrados*", así como "*Las empresas de fábricas y manufacturas*", como lo indica la fracción VII.

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**⁽³⁹⁾, 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.

³⁹. Op. cit., p. 5.

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 ésta **es un objeto mercantil**, dado que el numeral 88 de la LPI dispone que: *"Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."*

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, para poder distinguir dichos productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

g) Si consideramos que el titular de una marca registrada se reputa en derecho comerciante; que por definición legal la marca es en sí un objeto mercantil, y que el uso de ella 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 y VII 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:**

- **el actor**, que puede ser el titular de la marca registrada, o el licenciataria autorizado o franquiciatario, **y 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, y
- **como el uso de la marca, tanto por parte del actor, como 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 lo tanto, dicha controversia debe ser ventilada y decidida en un juicio mercantil, como lo ordena el artículo 1049 del C. de C.

i) Sentado lo anterior, cabe decir que 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 Código Federal de Procedimientos Civiles, 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 citado ordenamiento comercial.

k) Por otra parte, 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, las 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."

I) Consecuentemente, como en las controversias derivadas por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, la demanda no se funda en documento que traiga aparejada ejecución, ni tienen señalada una tramitación especial en ley mercantil alguna, las mismas deberán substanciarse en un juicio ordinario mercantil.

5.6.- Competencia concurrente entre los tribunales federales y locales para conocer de la demanda.

En términos muy simples, la competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre un determinado asunto, en función de la materia, territorio o cuantía.

El conocimiento de las controversias de daños y perjuicios derivadas por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, desde el punto de vista de la materia, es de la competencia tanto de los tribunales federales como de los locales, es decir, hay competencia concurrente, como se desprende de los artículos 104, fracción I-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción V, 48 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 227 de la LPI, mismos que a la letra

disponen:

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;"

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

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;"

orden común de los Estados y del Distrito Federal;”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

Ley de la Propiedad Industrial

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

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

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

En virtud de lo anterior, como una controversia de daños y perjuicios derivada de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca implica necesariamente el cumplimiento y la aplicación de los artículos 87, 221 y 221 Bis de la LPI, legislación que es de carácter federal, la competencia para conocer de ese asunto se surte en favor de los tribunales de la Federación o de los locales.

En efecto, afirmamos que tal controversia implica necesariamente el cumplimiento y la aplicación de los mencionados artículos de la LPI, toda vez que, conforme al primero de ellos (art. 87), el derecho al uso exclusivo de una marca nace con el registro de la marca ante el IMPI, y los numerales 221 y 221 Bis otorgan el derecho a la reparación de los daños y perjuicios por la violación a ese derecho de exclusividad; reparación que, como ya hemos tratado en los apartados 5.2 y 5.3 del presente capítulo, no puede ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que implique la violación.

A manera de complemento del presente apartado, cabe decir que el legislador ordinario estableció en la fracción IX del artículo 6º

de la LPI, que el IMPI está facultado para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela ese ordenamiento jurídico, como lo es el derecho al uso exclusivo de una marca, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del C. de C. (arts. del 1415 al 1463), pero no fue investido de facultades jurisdiccionales.

5.7.- El único requisito de procedibilidad y los casos en que se requieren las declaraciones administrativas de nulidad y/o de infracción.

En nuestra opinión, **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 requiere 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."

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

"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."

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

"Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y

“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.”

(NOTA: El subrayado fue adicionado por el autor)

“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 ***“además”*** significa ***“A más de esto o aquello”***, según la Real Academia de la Lengua Española⁽⁴⁰⁾; de ahí que se considere que ***“además”*** sea indicativo de ***adicional***, mas ***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.***

40. “Diccionario de la Lengua Española”, 21a. ed., Madrid, 1992, Tomo a-g, p. 41.

Las excepciones a esa regla general son los casos previstos en

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 223) , y falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por esa misma ley (fracción II del 223).

En sentido similar al 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.

Esto 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 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 anterior, nos atrevemos a sostener que existe un motivo más que 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 estimo que el sentido de la resolución administrativa no influye en el de la resolución judicial..

Contrario a lo 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 lo siguiente:

- Que 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;
- Que 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;
- Que 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;
- Que para que la conducta de una persona origine responsabilidad a su cargo, se requiere que exista una relación de causa a efecto entre la conducta realizada y el daño producido, pero no basta una relación cualquiera, sino que es preciso que el daño sea una consecuencia inmediata y directa del hecho, como lo establece el artículo 2110 del Código Civil Federal; 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;

- Que 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;
- Que la palabra “**además**”, empleada en la redacción del indicado artículo 221, desde el punto de vista gramatical constituye un adverbio afirmativo de cantidad o extensivo, con el significado de adición, y es compatible con las expresiones de unión, conjuntamente, también, igualmente, e inclusión;
- Que 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,
- 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

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.

Pasando a la segunda parte del presente apartado, es menester mencionar que **existen casos en que se requiere obtener previamente la declaración administrativa de nulidad de la marca registrada del demandado**, para poder reclamarle la indemnización de daños y perjuicios.

En tales casos la razón fundamental por la cual se necesita la declaración consiste en que el demandado usa una marca que ha sido registrada en su favor, que es igual o semejante a la registrada en favor del actor, quien ha usado su propia marca con anterioridad a la fecha en que el demandado comenzó a utilizar la suya.

Dichos casos se mencionan a continuación:

- Cuando la marca del demandado sea igual o semejante a la del actor, sin importar los productos o servicios a los que se apliquen las marcas, por ser la marca del actor estimada por el IMPI como notoriamente conocida en México, es decir, que un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conocen la marca del actor 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 del conocimiento que se tenga de la marca en nuestro país por la promoción y publicidad de la misma (artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, ambos de la LPI);
- Cuando la marca del demandado sea igual o semejante en grado de confusión a la registrada en favor del actor, siempre que esta última se encuentre vigente, y que la marca del demandado sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca del actor (artículo 151,

fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XVI, ambos de la LPI), y

- Cuando la marca del demandado se haya registrado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, por existir en vigor el registro marcario del actor que se considera invadido, por ser la marca del demandado igual o semejante en grado de confusión a la del actor, y que se aplique a servicios o productos iguales o similares que los protegidos por la marca del actor (artículo 151, fracción IV, de la LPI);

Por último, cabe decir que **también se requiere la declaración administrativa de infracción cuando se ejercitará la acción penal por la comisión del delito previsto en la fracción I del artículo 223 de la LPI**, según lo ordena el numeral 225 del referido cuerpo normativo.

Ello es así dado que el artículo 223, en su fracción I, nos dice que: *"Son delitos: I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;"*

Consecuentemente, para ejercer la acción penal por reincidir en las conductas previstas en las fracciones de la II a la XXII del artículo 213 de la LPI, es necesario que se haya emitido la declaración administrativa de infracción correspondiente; que esa declaración haya quedado firme y que se cometa la misma conducta por la cual ya fue sancionado por el IMPI.

5.8.- Las pruebas más importantes dentro del juicio.

"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... 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.”, nos explica **José Ovalle Favela**(41).

Para mejor comprensión de este apartado y siguiendo a **Ovalle Favela**, 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: su 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 principio general del derecho “*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 principio general del derecho: *“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 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 particular punto de vista, **los medios de prueba más importantes dentro del juicio son:**

- La solicitud y el título de registro de la marca cuyo derecho al uso exclusivo se considera violado;
- 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.;
- 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;
- Las constancias relativas a los procedimientos de declaración administrativa de infracción y/o de nulidad, a la averiguación previa y procedimiento penal que en su caso se hayan instaurado en contra del demandado;

- 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;
- 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 y/o reconocimientos o premios a la calidad de los productos o servicios protegidos;
- 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.;
- Facturas, notas de venta, tickets u otros comprobantes de compra-venta de los productos o de los servicios prestados, en donde se utiliza la marca del demandado;
- 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;
- La contabilidad del demandado en general, 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;
- El reconocimiento, por parte del demandado, de las pruebas que sean documentales, de las mencionadas en los cuatro párrafos inmediatos anteriores;

- 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;
- La pericial en materia de contabilidad sobre los libros, partidas y asientos contables del demandado;
- 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, o en donde se utiliza la marca del demandado, y
- La confesional a cargo del demandado.

5.9.- Estudio de algunos casos tratados por la jurisprudencia mexicana:

a) Caso "Mc Donald´s".

Este primer caso que comentaremos se deriva del juicio de amparo directo 656/2000, promovido por Mc Donald´s Sistemas de México, S.A. de C.V. (nótese que es una sociedad mercantil), y coagraviados, conocido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien con fecha 9 de noviembre de 2000, resolvió que no es necesaria la previa declaración administrativa de las infracciones previstas en el diverso numeral 213 de la LPI, para la procedencia de las acciones "mercantiles" y civiles a que alude el artículo 227 de la misma legislación, toda vez que estimó que la finalidad de la declaración administrativa de infracción es eminentemente sancionadora y que se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las acciones mercantiles y civiles es conmutativa, y que su relación atañe sólo a los particulares; por tanto, concluyó que, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada

como suerte principal, la parte actora sólo tendría que probar los hechos constitutivos de las misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.

Dicha resolución motivó la creación de la tesis aislada que transcribiremos a continuación:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIII, Marzo de 2001

Tesis: I.13o.C.1 C

Página: 1797

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

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

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 656/2000. Mc Donald's Sistemas de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de

votos. Ponente: Gerardo Daniel Gatica López, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Baltazar Cortez Arias.

Para entender mejor esta tesis, cabe recordar que el artículo 227, párrafo primero, de la LPI, establece que "*Son competentes los tribunales de la Federación para conocer... de las controversias mercantiles y civiles... que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.*", y que el numeral 213 de ese ordenamiento jurídico contiene un catálogo de las conductas que se consideran infracciones administrativas.

Como claramente se aprecia, el argumento toral de la tesis en comento reside en la independencia que existe entre la declaración administrativa de infracciones y las acciones "mercantiles" y civiles, desde el punto de vista de su finalidad, ya que la acción de daños y perjuicios tiene una finalidad conmutativa.

Basándonos en este argumento, la procedencia de una acción de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca no está condicionada a la obtención de una declaración administrativa de infracciones.

Cabe mencionar que el calificar a la finalidad de la declaración administrativa de infracción como eminentemente sancionadora, y a la finalidad de la acción de daños y perjuicios por la violación a un derecho de propiedad industrial, como conmutativa, y el considerar que existe independencia entre la declaración administrativa de infracción y la acción de daños y perjuicios, proviene de un criterio sostenido desde finales de 1994, al resolverse un caso bajo la entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cuyo rubro y texto invocaremos enseguida:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, febrero de 1995

Tesis: I.2o.A.372 A

Página: 185

MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS.

Muchos actos ilícitos afectan intereses particulares, como sucede, por ejemplo, con los llamados delitos patrimoniales y algunas infracciones administrativas como las previstas en el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; sin embargo, cuando el legislador decide que tales actos se deben sancionar y les da el rango de delitos o infracciones, es porque encuentra que con ellos se lesiona directamente a la colectividad, independientemente de que se dañen o no intereses particulares. Así, por ejemplo, mediante el delito de robo se protege, antes que nada, el respeto a la propiedad privada, en abstracto, y después el derecho privado de la víctima, que puede y debe ser reparado, ciertamente, pero no es esta la finalidad esencial del procedimiento, sino la de castigar al infractor por haber cometido un acto antisocial. Así entendida la finalidad del procedimiento sancionador, es claro el paralelismo que existe, cuando menos en ese aspecto, entre la materia penal y la sanción de infracciones administrativas, puesto que en ambos casos, la finalidad es esencialmente punitiva y no conmutativa. Por ende, el interés social prevalece sobre los derechos particulares que pudieran resultare afectados; tanto es así, que la acción por pago de daños y perjuicios es independiente de las sanciones establecidas en la ley en comento, como se desprende de su artículo 221. De ahí que, al igual que en materia penal, el denunciante de la infracción carece de legitimación procesal activa para promover amparo en contra de la decisión de no sancionarla, pues la misma no le produce un agravio personal y directo como lo exige el artículo 4º de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2012/94. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 12 de diciembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Miguel Moreno

Camacho.

(NOTA: Las negrillas y el subrayado fueron adicionados por el autor).

Estamos de acuerdo en que sí existe independencia entre la declaración administrativa de infracción y la acción de daños y perjuicios, y que por tanto, como se dice en la tesis emitida en el caso "Mc Donald's", las acciones "mercantiles" y civiles no están sujetas al requisito de procedibilidad de obtener previamente la declaración administrativa de infracciones, en razón de que ni la LPI ni su reglamento establecen tal requisito, ya que, en todo caso, el único requisito de procedibilidad consiste en haber aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de la LPI, o por algún medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial, como lo ordena el numeral 229 de la LPI; de ahí que el requisito de procedibilidad de una acción de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca sólo consiste en haber aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos amparados la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, o bien, por algún medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por el derecho al uso exclusivo de la marca correspondiente (véase el apartado número 5.7 de este capítulo).

Sin embargo, no estamos de acuerdo en considerar la existencia de las acciones "mercantiles" y civiles, pues, a nuestro modo de ver, en estos casos no existen las acciones mercantiles, sino solamente las civiles. Estas son nuestras razones:

- El párrafo primero del artículo 227 de la LPI cuando dice: "*Son competentes los tribunales de la Federación para conocer... de las controversias mercantiles y civiles... que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.*", se refiere únicamente a las controversias mercantiles y civiles, más no a las acciones, máxime cuando no existe razón por la cual pueda confundirse lo

que es una controversia con lo que es una acción, puesto que existe una grandísima diferencia entre ambas cosas, ya que una controversia debe entenderse como un conflicto de intereses y, una acción, como la potestad que se tiene para acudir ante los órganos jurisdiccionales o administrativos, con el propósito de defender, de lograr el reconocimiento o la constitución de un derecho.

En este orden de ideas, cuando el numeral 227 se refiere a las controversias mercantiles y civiles, se entiende a los conflictos de intereses mercantiles y civiles cuya competencia para conocer de ellos corresponde, en principio, a los tribunales federales.

- La única referencia expresa que contiene la LPI en relación a las acciones, se encuentra en el párrafo primero de su artículo 229, el cual establece: *"Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial.."*; de donde se colige que no hay acciones "mercantiles", pero sí civiles.
- Las acciones a que se refiere el artículo 229, son aquellas que se derivan de la violación de un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo la acción de daños y perjuicios que tienen quienes han sufrido la violación de su derecho al uso exclusivo de una marca, en términos de los los ordinales 221 y 221 Bis de la LPI.

A mayor abundamiento, consideramos que a la acción de daños y perjuicios por la violación de un derecho de propiedad industrial es de naturaleza civil, no mercantil, en virtud de que:

- Los conceptos de daño (la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación) y perjuicio (la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación) los proporciona el Código Civil Federal en sus numerales 2108 y 2109, respectivamente (véase el apartado 5.1 del presente capítulo);

- No existe en la LPI, ni en ninguna legislación sustantiva mercantil, conceptos propios de daño y perjuicio;
- La LPI establece en su numeral 221 que se indemnizará en los términos de la legislación común, a quienes hayan sido afectados por los daños y perjuicios, debiéndose entender por legislación común al Código Civil Federal, según lo expuse en los apartados 2.3 y 2.4 del capítulo segundo, 4.3 del capítulo cuarto y 5.2 de este capítulo, y
- El hecho de que tanto el titular de la acción de daños y perjuicios, como la persona en contra de quien se intente la acción se reputen en derecho comerciantes (recuérdese que en el caso que se trata interviene la sociedad mercantil Mc Donald's Sistemas de México, S.A. de C.V.), no modifica la naturaleza de la acción, que es civil, para convertirse en mercantil, como tampoco por el hecho de que el objeto de la controversia sea comercial, como por ejemplo una marca, puesto que todo ello se refiere únicamente a las partes y el objeto de la controversia; de ahí que lo único que verdaderamente sea mercantil, es la vía en que se intenta dicha acción, esto es, la vía ordinaria mercantil, tal y como lo expliqué en el apartado 5.5 de este capítulo.

b) Caso "Ropa Modelo".

El segundo caso es muy similar al anterior. De hecho creemos que la resolución del caso que ahora comentaremos, fue influenciada por la emitida en el caso "Mc Donald's". Los pormenores son los siguientes:

El 31 de mayo de 2001, en el juicio amparo directo 208/2001, promovido por Ropa Modelo, S.A. de C.V. (de nueva cuenta una sociedad mercantil), el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió, en esencia, que los artículos 221, 221 Bis, 227, 228 y 229 de la LPI, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación

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

El caso que se comenta dio origen a la tesis aislada siguiente:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Agosto de 2002

Tesis: I.11o.C.17

Página: 1323

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

Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo,

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

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

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

En relación con dicha tesis cabe hacer varios comentarios:

- Al igual que en el caso de "Mc Donald´s", el argumento total consiste en que, tratándose de la violación de los derechos tutelados por la LPI, existe independencia entre la acción de daños y perjuicios y la declaración administrativa de infracción;

- Opinamos que, a diferencia del caso "Mc Donald´s", está mejor fundado el argumento, pues, además del artículo 227, se hace mención de los numerales 221, 221 Bis, 228 y 229 de la LPI, y con base en ellos se dice que no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el IMPI del procedimiento de declaración administrativa de infracción "previsto" en tales preceptos. Sin embargo, consideramos que en este punto existe un error del Tribunal Colegiado que emitió la tesis en comento, en virtud de que los artículos 221, 221 Bis, 227, 228 y 229 de la LPI, no prevén ningún procedimiento de declaración administrativa de infracción, ya que éste se deriva de la aplicación de los numerales 1º, 2º, fracción VI, 6º, fracciones IV y V, 187, 188, 189, 199, párrafo segundo, 213, 214, 215 y 217, entre otros, de la LPI;
- También, como en el caso "Mc Donald´s", se defiende el argumento diciendo que la independencia parte del hecho de que el procedimiento de declaración administrativa de infracción tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la acción de daños y perjuicios pretende el resarcimiento al afectado precisamente de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por la violación a sus derechos de propiedad industrial, pero agrega que no importa que ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la LPI, y
- Otra razón que se da en defensa del argumento, misma que compartimos en forma absoluta, parte del hecho de que no existe en la LPI algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI, por lo cual, se concluye, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial para poder establecer la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados.

Por lo anterior, encontramos que existe un segundo precedente que apoya la postura de que la acción de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, puede ser ejercida sin necesidad de haber obtenido previamente una declaración administrativa de infracción, dada la independencia que existe entre esta última y la acción de daños y perjuicios, tomando en cuenta las razones expuestas.

c) Caso "Grupo Victoria".

Finalmente trataremos un caso cuya resolución se contrapone a las dictadas en los de "Mc Donald´s" y "Ropa Modelo".

El 5 de diciembre de 2002, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 11902/2002, promovido por Grupo Victoria, S.A. de C.V. (otra vez una sociedad mercantil), resolvió que la acción civil de daños y perjuicios es improcedente hasta que no exista acreditado en actuaciones que el IMPI emitió una declaración administrativa de infracciones que haya quedado firme, porque ésta es el único medio probatorio idóneo para acreditar el hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violación directa del derecho al uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la LPI, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la "interpretación sistemática" de los artículos 1º, 6º, fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 Bis y 227 de la LPI, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra "reservado" al IMPI.

La resolución arriba indicada estableció la tesis aislada que reproduciremos a continuación:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Marzo de 2003

Tesis: I.2o.C.22 C

Página: 1680

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

La acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la materia por parte de los demandados, cuando en tal violación se fundó la acción de daños y perjuicios intentada. Lo anterior es así, porque el pronunciamiento administrativo citado es el único medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violación directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la

Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolución administrativa firme respectiva es una condición necesaria, esencial para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

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

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 31/2003, pendiente de resolver en la Primera Sala.

Sobre el particular juzgamos necesario hacer algunos comentarios:

- Coincidimos en que de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 6º, fracciones III, IV y V, 87 y 213 de la LPI, se advierte que el pronunciamiento de ilicitud, es decir, la declaración administrativa de infracción, es una facultad que se encuentra reservada al IMPI. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de lo dispuesto por los numerales 221, 221 Bis y 227 de ese mismo cuerpo normativo, en virtud de que los artículos 221 y 221 Bis regulan a los daños y perjuicios, y el 227 establece la competencia de los tribunales, sean federales o locales, para conocer de los delitos, de las controversias mercantiles y civiles, así como de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI, pero tales preceptos por ningún lado hacen referencia a la declaración administrativa de infracción, ni reservan facultad alguna en favor del IMPI.
- Como el artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, dispone que *"El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la*

víctima.”, si bien es verdad que de acuerdo al contenido de dicho precepto para la procedencia de la acción proveniente de la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, también es verdad que ello no significa que en el caso en que se reclame la violación directa del derecho al uso exclusivo de una marca, sea necesario, para la procedencia de la acción de daños y perjuicios, que exista acreditado en actuaciones que el IMPI emitió una declaración administrativa de infracciones que haya quedado firme, por la simple y sencilla razón de que la LPI no contiene dispositivo alguno que así lo determine; máxime que el acreditamiento de la existencia del hecho ilícito respectivo, o sea, la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, perfectamente puede realizarse dentro del período probatorio en el juicio ordinario mercantil que sea tramitado, pues considerar lo contrario implicaría que el tribunal que conozca del asunto invariablemente estaría obligado a condenar al pago de daños y perjuicios cuando en autos conste la declaración administrativa de infracción firme.

- No compartimos la idea de que la declaración administrativa de infracciones firme sea el único medio probatorio idóneo para acreditar el hecho ilícito consistente en la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, ya que existen muchas y más valiosas pruebas que pueden aportarse, como por ejemplo: el título de registro de la marca cuyo derecho de exclusividad ha sido violado; las que permiten evidenciar el uso no autorizado y aquellas que tienden a demostrar el precio de venta al público de cada producto o servicio prestado que implica la violación, así como el número de dichos productos o servicios para poder efectuar la cuantificación.

Sin embargo, como lo mencionamos en el apartado 5.7 de este capítulo, 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, existente entre las tesis aisladas comentadas en el presente apartado, 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.

Dicha resolución culminó con la emisión de la jurisprudencia por contradicción de tesis que transcribiremos a continuación:

Novena Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIX, Mayo de 2004

Tesis: 1a./J. 13/2004

Página: 365

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

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la

materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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

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

Damos por concluido el presente capítulo virtiendo algunos comentarios en torno a la citada jurisprudencia por contradicción de tesis:

- 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, 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.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Legalmente una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

SEGUNDA.- El obtener el registro de una marca origina, entre otros derechos: el uso exclusivo de la marca, la concesión de licencias de uso y franquicias, la transmisión de derechos, la persecución a infractores y delincuentes, la prohibición de circulación de productos o de prestación de servicios, el aseguramiento de productos.

TERCERA.- El derecho al uso exclusivo de una marca es el máximo derecho que se otorga a quienes obtienen el registro de una marca, razón por la cual el registro se ha convertido en una necesidad fundamental, cuya finalidad es la de proteger el uso de la marca, toda vez que sin dicho registro se carece del derecho a su uso exclusivo y, con ello, también se carece del derecho a impedir que un competidor use la misma marca o una semejante en productos o servicios iguales o similares.

CUARTA.- La violación del derecho al uso exclusivo de una marca da origen a su vez a otro derecho: a la indemniza por los daños y perjuicios que se hayan causado.

QUINTA.- En nuestro país el primer antecedente legislativo sobre la regulación del derecho a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, lo encontramos en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

SEXTA.- Actualmente dicha indemnización no puede ser inferior del 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que implique la violación del derecho al uso exclusivo de la marca de que se trate; de ahí que la indemnización puede ser calculada desde el 40% (cuarenta

por ciento) hasta el 100% del referido precio de venta al público.

SÉPTIMA.- Para calcular la indemnización es forzoso conocer cuántos productos se vendieron o cuántos servicios se prestaron, así como su precio de venta al público.

OCTAVA.- Las controversias de daños y perjuicios derivadas de la violación del derecho al uso exclusivo de marcas son de la competencia de los tribunales federales, pero si sólo afectan intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de ellas los tribunales locales. Es decir, en estos casos existe una competencia concurrente.

NOVENA.- Tales controversias se tramitan a través de juicios ordinarios mercantiles.

DÉCIMA.- De acuerdo con la de tesis de jurisprudencia (por contradicción) número 13/2004, para la procedencia de una demanda de daños y perjuicios derivados por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, es requisito indispensable el obtener previamente y exhibir con la demanda, la declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI, que haya quedado firme, lo cual significa que, una vez cometida la violación, podrían pasar años antes de poder presentar la demanda de daños y perjuicios correspondiente, en adición a los necesarios para tramitar el juicio ordinario mercantil respectivo, a fin de obtener una sentencia condenatoria, también firme, que permita, ahora si, recibir el pago por la indemnización que corresponda.

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud de lo anterior, consideramos que se debe agregar un segundo párrafo al artículo 221 de la LPI, en donde se recoja el criterio sostenido en la referida tesis de jurisprudencia, a fin de establecer como requisito de procedibilidad para la procedencia de una demanda de daños y perjuicios derivados por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, el obtener previamente y exhibir con la demanda, la declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI, que haya quedado firme, o por el contrario, para que se dispense de ese requisito.

Proponemos que el nuevo texto del artículo 221 de la LPI, en donde se establezca el citado requisito de procedibilidad, 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, se requerirá que el Instituto emita la correspondiente declaración administrativa de infracciones, y que ésta haya quedado firme."

Ahora bien, para el caso de que se considere que lo mejor es la dispensa de dicho requisito, proponemos la redacción 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."

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS

1. ACOSTA ROMERO, MIGUEL, "Teoría General del Derecho Administrativo", 11a. ed., Porrúa, México, 1993.
2. ARCE GARGOLLO, JAVIER, "El Contrato de Franquicia", Themis, 4a. ed., 2a. reimpresión, México, 2001.
3. BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, "Cumplimiento de la Ley en Materia de Propiedad Industrial. Recursos Administrativos y Judiciales", estudio incluido en el libro "Derecho de la Propiedad Intelectual: Una Perspectiva Trinacional", 1a. ed., UNAM, México, 1998.
4. CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, "Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial (Doctrina, Legislación y Jurisprudencia)", 1a. ed., Cárdenas, México, 2001.
5. DÍAZ BRAVO, ARTURO, "Contratos Mercantiles", 5a. ed., Harla, México, 1995.
6. "Diccionario de la Lengua Española", 21a. ed., Madrid, 1992, Tomo a-g.
7. "Diccionario Jurídico Mexicano", 10a. ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Porrúa, Tomos D-H, I-O y P-Z México, 1997.
8. JALIFE DAHER, MAURICIO, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", 1a. ed., Porrúa, México, 2002.
9. NAVA NEGRETE, JUSTO, "Derecho de las Marcas", 1a. ed., Porrúa, México, 1985.

10. MANTILLA MOLINA, ROBERTO, "Derecho Mercantil: Introducción y Conceptos Fundamentales. Sociedades", 29a. ed., 7a. reimpresión, Porrúa, México, 2000.
11. OVALLE FAVELA, JOSÉ, "Diccionario Jurídico Mexicano", 10a. ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, y Porrúa, Tomo D-H México, 1997.
12. RANGEL MEDINA, DAVID, "Tratado de Derecho Marcario: Las Marcas Industriales y Comerciales en México", 1a. ed., México, 1960.
13. RANGEL MEDINA, DAVID, "Derecho Intelectual", 1a. ed., McGraw-Hill, México, 1998.
14. RANGEL MEDINA, DAVID, "La Propiedad Industrial en la Legislación Mercantil Mexicana (Pasado-Presente-Futuro)", estudio incluido en el libro intitulado "Centenario del Código de Comercio", 1a. ed., UNAM, 1991.
15. S. Raab, Steven y Matusky, Gregory, "FRANQUICIAS: Cómo multiplicar su negocio" ("THE BLUEPRINT FOR FRANCHISING A BUSINESS"), traducción de Roberto Haas, Limusa, 1a. ed., 2a. reimp., México, 1993.
16. SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, "La Propiedad Industrial en México", 2a. ed., Porrúa, México, 1995.
17. TORRES DE LA ROSA, ALEJANDRA, "El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano", Porrúa, 1a. ed., México, 2000.
18. VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS, "La Propiedad Intelectual", 1a. ed., Trillas, México, 1998.

LEGISLACIÓN

1. Código Civil Federal.
2. Código de Comercio.
3. Código Federal de Procedimientos Civiles.
4. Código Federal de Procedimientos Penales.
5. Código Penal Federal.
6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
8. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
9. Ley de Inventiones y Marcas.
10. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
11. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
12. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
13. Ley de la Propiedad Industrial de 1994 y su Reglamento.

ABREVIATURAS

art(s).	Artículo(s)
C. de C.	Código de Comercio
fracc.	Fracción
Gaceta	Gaceta de la Propiedad Industrial
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
LPI	Ley de la Propiedad Industrial
RLPI	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial