



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**TENDENCIAS MÁS RECIENTES SOBRE LA JURISPRUDENCIA
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO**

*Documento preparado por el Sr. Ruben Ángeles Enríquez, Magistrado de Sala Regional,
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México D.F.*

I. Con relación a la Propiedad Industrial en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, integrantes del Poder Judicial de la Federación, han sustentado diversos criterios jurisprudenciales en la materia, que para efectos metodológicos, he clasificado como sigue:

A. Cuestiones sustantivas o de fondo

En este rubro los criterios jurisprudenciales más significativos que han acuñado las citadas autoridades judiciales, tienen que ver primordialmente con aspectos inherentes al registro de marcas, cuya tendencia se ha orientado a delimitar la similitud o semejanza de productos o artículos que puedan ser amparados por una marca y el criterio rector estriba en que para ese efecto sólo pueden encontrarse en los comprendidos dentro de una misma clase de las que enumera el Reglamento de la Propiedad Industrial, pero no puede darse esa similitud o semejanza entre aquellas marcas comprendidas en diversas clases de las enumeradas en el artículo 59 del citado reglamento, pues la división de la ley de la materia se ha hecho comprendiendo artículos semejantes o similares entre sí, pero diferentes a los que están comprendidos en otras clases, por lo que no puede darse semejanza en grado de confusión.

A continuación se citan las tesis jurisprudenciales más significativas:

Novena Época

Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Diciembre de 2001

Tesis: I.9o.A.18 A

Página: 1759

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

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

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

Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-I, Febrero de 1995

Tesis: I.3o.A.584 A

Página: 226

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS. Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir al error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan

productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

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

Novena Época

Instancia: OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 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 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 licenciataria, 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.

Octava Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER 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 ARTÍCULO 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. 1 de febrero de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E.
García Rodríguez.

Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 193-198 Sexta Parte

Página: 109

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para

productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la 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:
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro “MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCIÓN. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTÍCULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”

Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

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

Página: 330

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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

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

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 139-144 Sexta Parte

Página: 96

MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSION ENTRE ELLAS. Al sostener la
recurrente que “no es exacto que entre la marca BRI cuyo registro se negó, y la marca BRIO
existan semejanzas en grado de confusión”, es de reconocerse que tiene razón, pues la
clasificación contenida en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
no puede servir de única base para establecer semejanza o diferencia entre productos distintos,
aunque de un mismo grupo de la citada clasificación, y con apoyo en este razonamiento se
concluye que entre la marca BRI que pretende amparar “alimentos y sus ingredientes” y la
marca BRIO que protege únicamente “dulces y caramelos”, aunque tanto unos como otros
pertenecen al grupo 46 de la aludida clasificación, sin embargo, son diferentes entre sí, y por
lo mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, dado los productos de cada una.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 81/80. Verduras Congeladas, S.A. 24 de septiembre de 1980.
Mayoría de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz. Secretario: José Luis
Rodríguez Santillán.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 145-150 Sexta Parte

Página: 371

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES. Cuando una marca
conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas
palabras, y la otra es mucho más inconspicua en el contexto de las marcas, y más aun cuando
hay varias marcas de la misma negociación, de dos palabras, que tienen como elemento
común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede
inducir a confusión al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la menos
característica, difiere de las anterioridades, y la otra, la enfática o más importante, se confunde
con la palabra básica de la o las anterioridades, o claramente parece una derivación de dicha
palabra (artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable).
Así, en las anterioridades de la quejosa, “Christian Dior”, “Miss Dior”, “Diorette” y
“Dior Boutique”, es claro que el común denominador es la palabra “Dior”, que es la que más

sustancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego, cuando la tercera registra la marca “Paul Diorvett”, no puede menos que pensarse que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento “Paul” resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento “Diorvett” parece ser una clara derivación de “Dior”.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 401/76. Christian Dior, S. de R.L. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 710/76. Ragu Foods, Inc. 15 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 461/77. Haw Par Brothers International Limited. 11 de octubre de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 844/77. American Motors Corporation. 8 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 924/80. Avón Products Inc. 10 de diciembre de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 133-138 Sexta Parte

Página: 215

MARCAS. ARTICULOS DIFERENTES. No basta que los artículos que se pretenden amparar con la marca pertenezcan a la misma clase que los artículos amparados con una marca anterior, para que opere la prohibición de registro del artículo 92 de la Ley de Invenciones y Marcas, sino que es menester que se trate de artículos similares, entendiéndose por tales aquellos cuya naturaleza sea semejante en tal forma que podría crearse una competencia desleal, o que un productor pudiese aprovechar o dañar el prestigio del otro. Pero si una marca se concedió para amparar determinados artículos de una clase, con exclusión expresa de otros, y si la nueva marca se pretende registrar precisamente para esos otros productos para los que no hizo reserva, y si el Juez a quo concedió el amparo para que se otorgue el registro de la nueva marca, sin que la empresa tercera perjudicada propietaria de

la marca anterior impugne su sentencia, lo que hizo únicamente la autoridad, la misma debe ser confirmada. Es decir si hubo exclusión expresa de determinados artículos y la propietaria de la anterioridad no se opuso, procede el registro aunque los productos pudieran venderse en los mismos establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 827/79. Procter & Gamble de México, S.A. de C.V.
7 de noviembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 103-108 Sexta Parte

Página: 297

MARCAS. CONFUSIÓN. PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a este algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza sustancialmente diferente, o se aplican a usos sustancialmente diferentes, y se expenden en comercios sustancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como es el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 87, página 55. Amparo en revisión 21/76. Johnson & Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97 -102, página 149. Amparo en revisión 707/76. Dresser Industries, Inc. 1 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97 -102, página 149. Amparo en revisión 131/77. American Cyanamid Company. 12 de abril de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 97 -102, página 149. Amparo en revisión 291/77. Laboratorios Infan, S.A. 21 de junio de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 103 -108, página 134. Amparo en revisión 347/77. Central Exportadora Nacional, S.A. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

MARCAS. NO EXISTE CONFUSION CUANDO LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN SON PARA USO DISTINTO. Los artículos 105, fracción XIV inciso b), y 106 de la Ley de Propiedad Industrial, determinan que una marca semejante a otra anteriormente registrada, presentada a registro por diferente interesado, no se hará, cuando se den las siguientes condiciones: 1ª. Que la marca que ha de registrarse sea semejante a otra registrada con anterioridad y vigente, en grado tal que puedan confundirse. 2ª. Que la marca presentada a registro ampare un producto similar al que protege la registrada. 3ª. Que la Secretaría de Industria y Comercio considere que existe posibilidad de confusión, ahora bien, esas condiciones deben considerarse en conjunto y no aisladamente, por lo que basta que una de ellas no se dé para que la marca similar se registre, por otra parte, no basta que haya semejanza entre las denominaciones de dos marcas y que los respectivos artículos pertenezcan a la misma categoría dentro de la clasificación oficial que contiene el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que se requiere además que se demuestre que se trata de los mismos artículos y se acredite que los productos pueden fácilmente confundirse.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 5571/64. Link-Belt Company. 1 de abril de 1968, 5 votos.

Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen XXVIII, Tercera parte, pág. 34, Amparo en revisión 307/58. N.V. Sierra Radio.

21 de octubre de 1959. Mayoría de 3 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Disidente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen LIX, Tercera parte, pág. 38. Amparo en revisión 4179/61. The Nestle Company, Inc. 3 de mayo de 1962. Mayoría de 4 votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.

B. Aspectos relativos a nulidad y caducidad

Cabe señalar que los criterios jurisprudenciales que se han sustentado respecto a la nulidad del registro marcario, se han orientado primordialmente en el hecho de que no obstante que haya aparente semejanza entre dos marcas, no puede pedirse la nulidad de patente de la segunda, fundándose en dicha semejanza, si tales marcas no pueden inducir a error o confusión al público consumidor, porque los productos que respectivamente amparan, son totalmente distintos, por corresponder a grupos diferentes de la clasificación establecida en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

La interpretación igualmente se ha orientado a precisar que lo que trata el legislador al establecer la nulidad de las marcas, es evitar una posible confusión, cuando haya elementos que puedan provocarlos con facilidad, lo que no sucede cuando dos productos son de diferente naturaleza, uso y aplicación.

A continuación se invocan las tesis jurisprudenciales que versan sobre la nulidad y la caducidad:

Novena Época

Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, Noviembre de 1998

Tesis: I.7o.A.26 A

Página: 545

MARCAS. CUANDO SE ARGUMENTA TENER UN MEJOR DERECHO POR USO ANTERIOR, SE PUEDE SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD. Es incorrecta la determinación de la autoridad al desechar de plano una demanda de solicitud de declaración administrativa de nulidad de una marca, por considerar que carece de interés jurídico el solicitante, porque no demostró ser el titular de dicha marca, ni que pretenda el otorgamiento del registro marcario correspondiente, ya que en términos de lo que establecen los artículos 91, fracción I, parte última y 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es procedente que se realice la solicitud aludida, con el simple hecho de que la promovente argumente un mejor derecho por tener un uso anterior que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2177/98. Banda “El Limón”, S.C. 1 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a./J. 70/95

Página: 201

MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCION DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO. La circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro que pretende, pues si la Ley de Invenciones y Marcas da al solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de evitar, o sea, al actualizarse un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas, ya que ninguna trascendencia jurídica tendría que se diera vista al solicitante, si no pudiera ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes que pueden impedir la obtención de su registro.

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Tesis de Jurisprudencia 70/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a./J. 71/95

Página: 249

MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en

parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas.

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Novena Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Junio de 1996

Tesis: I.4o.A.108 A

Página: 870

MARCAS. SU SIMILITUD DEBE ATENDER AL PRODUCTO ACABADO Y NO A SU COMPOSICIÓN. Si la parte actora alega, entre otras cosas, que la similitud de marcas consiste en la composición de productos amparados bajo una misma clasificación, conforme a lo dispuesto por los artículos 90 y 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (ahora denominada Ley de la Propiedad Industrial), la nulidad solicitada no procede, toda vez que la clasificación marcaria para efectos de un registro atiende al producto en su forma acabada y no en relación a cada uno de los ingredientes que lo forman, pues de no ser así, se llegaría al desorden generalizado en materia marcaria, ya que existirían productos contemplados en dos o más clasificaciones.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2674/95. Rompopo Santa Clara, S.A. de C.V. 10 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, marzo de 1996

Tesis: I.4°A.82 A

Página: 971

MARCAS. NULIDAD PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD, DEBE SER PARCIAL Y NO TOTAL TRATÁNDOSE DE PRODUCTOS PARCIALMENTE PROTEGIDOS. No es procedente que la autoridad administrativa decrete una nulidad absoluta respecto de una marca cuando se trata de productos similares, sino que ésta deberá de ser una nulidad parcial pues de conformidad con los artículos 93 y 94 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial vigente), una marca registrada no puede aumentar su protección, tan sólo la puede disminuir, ya que una nulidad relacionada con productos, pensarlo de esa manera rompería totalmente con el principio de la ley en el sentido de que las marcas protegen productos y ya no clases completas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2974/95. Celine Societé Anonyme. 22 de noviembre de 1995, Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra.

Novena Época

Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.7o.A.142 A

Página: 1335

MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE. El hecho de que el numeral de referencia disponga que un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años de referencia, puesto que dicho periodo únicamente sirve como punto final del cómputo que debe hacerse de los años de mérito, mas no se advierte de su texto que la intención del legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la declaración de caducidad emitida por autoridad competente; de ahí que los efectos de la caducidad del registro marcario nacen a la vida jurídica cuando la declaración quede firme y no en un momento anterior.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of America Inc., y la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística, en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Novena Época

Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, noviembre de 1998

Tesis: I.7o.A.25 A

Página: 565

RECONVENCIÓN. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Si se presenta ante el instituto aludido una solicitud de declaración administrativa de infracciones, por estimarse que existe el uso indebido de una marca protegida por el registro marcario correspondiente, la legitimación procesal para solicitar en vía de reconvencción la caducidad de tal registro, deriva de las circunstancias siguientes: que exista previamente un proceso en el que el actor reconvenccional haya sido emplazado a juicio; que el órgano ante el cual se presente la reconvencción sea competente para conocer la cuestión planteada en ella; y finalmente, que se deduzca dicha acción reconvenccional al contestar la demanda, después de haberse dado respuesta a ésta; puesto que de resultar procedente la misma, se desvirtuaría la acción que se promovió en contra del denunciado; con independencia de la vigencia de cualquier instrumento legal que lo autorice para utilizar la marca, ya que esta cuestión será resuelta al analizar el fondo del asunto de que se trate.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2267/98. Salomón Bemaras Grinhaus, Moisés Bemaras Menasse y Alberto Mizrachi Fogel; y Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 8 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Novena Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VII, Febrero de 1998

Tesis: I.4o.A.184 A

Página: 513

MARCA, CADUCIDAD DE. NO SE PIERDE EL INTERÉS JURÍDICO PARA HACERLA VALER, SI LA DECLARACIÓN DE NULIDAD QUE HIZO VALER LA CONTRARIA NO HA QUEDADO FIRME. Si se declaró la nulidad del registro de una marca porque la autoridad consideró válida la excepción de falta de personalidad hecha valer por el tercero perjudicado y en la misma fecha se resuelve no entrar al fondo de la caducidad planteada por carecer de interés jurídico quien lo planteó, por la nulidad referida, tal determinación es ilegal, pues en ningún momento de la resolución establece que la determinación de nulidad en la que se basa, ha quedado firme; ello, fundamentalmente porque al haberse declarado la nulidad de su marca, a juicio de la autoridad carecía de interés para

hacer valer la caducidad, situación que desde luego se advierte es incorrecta, ya que no esperó el tiempo suficiente para tener la seguridad de que la resolución de nulidad fuese impugnada a través de un medio de defensa; por ende, el interés jurídico para solicitar la caducidad existe, ya que la resolución de nulidad no es firme.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2954/96. Manuel Elías Manzur Hernández. 2 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Octubre de 2000

Tesis: P. CLXIX/2000

Página: 43

PATENTES DE INVENCIÓN. LOS ARTÍCULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, QUE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS PARA SU CADUCIDAD, NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EN EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El artículo 5o. del mencionado convenio prevé, entre otras cosas, la posibilidad de que la concesión de las patentes de invención provoque el abuso del monopolio legal obtenido, que implica un derecho exclusivo para el uso y explotación del invento por un tiempo determinado, abuso que se refleja, en algunos casos, en la falta de explotación de una patente por un periodo indefinido, facultándose por este motivo, a los países firmantes, a tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir tales abusos, reconociendo que dicha concesión pudiera no ser suficiente para evitarlos. Por su parte, la citada Ley de Invenciones y Marcas, en sus artículos 41, 48, 62 y sexto transitorio, establece que la patente caduca si vencido el plazo de tres años contados desde la fecha de su expedición, transcurre más de un año sin que el titular de la misma inicie la explotación, si en ese lapso no se hubieran solicitado licencias obligatorias y que al actualizarse esa hipótesis de caducidad, las invenciones que amparan caerán de pleno derecho bajo el dominio público. Esto es, si bien la legislación nacional, en concordancia con el tratado internacional citado y como una medida para evitar el abuso que el derecho al uso exclusivo de un determinado invento pudiera ocasionar, lo que implicaría un obstáculo al desarrollo tecnológico y económico de las naciones, ha establecido la concesión de licencias obligatorias, también lo es que para que se actualice la hipótesis de caducidad de la patente no es requisito indispensable la solicitud de dichas licencias, en virtud de que con ese razonamiento, se estaría fomentando todo lo contrario a lo que el convenio pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo, pues mientras no se solicitara y, en su caso, se otorgara una licencia obligatoria, transcurriendo al menos un plazo de dos años contados a partir de la primera licencia obligatoria, no se podría dar la figura de la caducidad. En estas condiciones, debe decirse que la legislación nacional en la materia no contraviene lo dispuesto por el Convenio de París, en tanto que éste no limita los casos de abuso de las patentes, ni tampoco ordena que las mismas permanezcan vigentes aun sin la existencia de licencias obligatorias, sino que, en

todo caso, la Ley de Invenciones y Marcas está regulando el supuesto en el cual, si bien existe la posibilidad de obtener una licencia de explotación de la patente de carácter obligatorio, ésta no es solicitada, en el entendido de que el tratado internacional no puede regular o prever todas aquellas hipótesis que constituyen un abuso en la concesión de la patente.

Amparo en revisión 744/93. W.L. Gore & Associates, Inc. 18 de mayo de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número CLXIX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil.

C. Aspectos relativos a infracciones administrativas

Los criterios jurisprudenciales que han sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, en esa materia, son los siguientes:

Novena Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Tesis: I.4o.A.63 A

Página: 972

MARCAS. RESULTA ILEGAL LA CLAUSURA, POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS O LA COMISION DE ALGUN DELITO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial vigente), la comprobación fehaciente de infracciones administrativas o la comisión de algún delito, da lugar a asegurar en forma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, sin que tal precepto autorice la colocación de sellos de clausura, por lo que la imposición de esta medida resulta ilegal en tanto que se aleja de lo dispuesto expresamente en el precepto legal invocado, con la consiguiente infracción de garantías individuales en virtud de que se omite la consecución del procedimiento contencioso administrativo, en donde se le dé oportunidad al presunto infractor de conocer de la acusación, y si lo estima procedente alegar lo que a su derecho convenga.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1424/95. Daniel Octavio López Andrade y coagraviados. 6 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas.

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 Materia: Administrativa Tesis aislada.

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 IXI 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 un 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.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 1817/2000. Digar, SA 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 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: 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 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.

D. Aspectos relativos a daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial

En cuanto a este rubro, se tienen las siguientes tesis jurisprudenciales:

Novena Época

Instancia: DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Agosto de 2002

Tesis: I.11o.C.17 C

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.

Novena Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 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.

Novena Época

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 término 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.

E. Cuestiones adjetivas o de procedimiento

Las siguientes tesis jurisprudenciales han sido sustentadas en lo que toca al ámbito procedimental:

Novena Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: II, Octubre de 1995

Tesis: I.4o.A.55 A

Página: 573

MARCAS. CORRESPONDE AL TERCERO ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca no produce efecto alguno en contra de un tercero de buena fe que haya usado dicha marca, de manera ininterrumpida, en territorio nacional, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro del primer uso declarado en ella. De la lectura del referido precepto se advierte que su intención es la de proteger a los terceros de buena fe que usen una marca registrada a favor de otros, considerando que existe la presunción de que, al momento de utilizarla, desconocían los derechos que otros habían adquirido a su favor, en relación con la misma. Resultando indispensable para acreditar esa buena fe, la demostración, por parte del tercero y no del titular, de que el uso de la marca se hubiera hecho antes de la solicitud del registro marcario o, en su caso, del primer uso declarado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1634/95. Josefina Dolores Hernández Díaz. 20 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII, Diciembre de 2000. Tesis: I.10°.A.16 A Página 1403 Materia: Administrativa Tesis aislada.

MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE INTERÉS JURIDICO 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 de 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 49 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.

DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

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

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Tesis: I.4°.A.60 A

Página: 972

MARCAS. SU INSCRIPCIÓN EN UN PAÍS EXTRANJERO CON APOYO EN EL CONVENIO DE PARÍS, DEBE EXAMINARSE AL SOLICITARSE SU REGISTRO EN MÉXICO. Conforme con lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial vigente), la solicitud del

registro de una marca en México formulada con apoyo, entre otros aspectos, en el hecho de que en otros países, de acuerdo al Convenio de París, se encuentra inscrita es una circunstancia trascendente que la autoridad administrativa debe examinar para resolver sobre la procedencia o no del registro solicitado, en cumplimiento a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1684/95. C.H. Robinson Company. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.

F. Aspectos relativos a medios de defensa

Los Tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, han sustentado en este punto, las siguientes jurisprudencias:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Octubre de 1999

Tesis: 2a./J. 118/99

Página: 415

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEMÁS DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los artículos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hipótesis de infracción en esa materia, así como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Asimismo, el artículo 8o. del propio ordenamiento legal dispone la publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la información de interés para conocimiento de terceros. Por su parte, el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, prevé la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales, sin que en ninguna de las diversas fracciones de dicho numeral se consagre la procedencia de ese juicio para impugnar sanciones y determinaciones diversas de la multa, como lo pueden ser la clausura temporal o definitiva, o la orden de publicación de la resolución sancionadora, pues las hipótesis relativas no se refieren directa ni específicamente a esas decisiones. En tales condiciones, si para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se requiere que el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del acto reclamado, y el juicio de nulidad sólo procede contra la multa impuesta por infracciones a las normas en materia de propiedad industrial, pero no respecto de las diversas sanciones o determinaciones destacadas, debe concluirse que la falta de promoción de dicho juicio no puede producir la improcedencia del

amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso administrativo no contemplan la suspensión de la clausura o de la publicación de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual también se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensión que los señalados para el juicio de garantías.

Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

Tesis de jurisprudencia 118/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Octubre de 1999

Tesis: 2a./J. 117/99

Página: 385

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO SE IMPUGNEN RESOLUCIONES QUE ÚNICAMENTE IMPONGAN MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA. Los artículos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hipótesis de infracción en esa materia, así como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Por su parte, el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación prevé la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales, medio ordinario de defensa que no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con la tesis jurisprudencial 2a./J. 8/97, sustentada por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente a marzo de 1997, página 395, de rubro: “MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.” En consecuencia, cabe concluir que el citado juicio contencioso administrativo debe agotarse previamente al amparo cuando se impugne una resolución que solamente imponga multa al particular por infracciones en materia de propiedad industrial, lo que implica el estudio tanto de los hechos que originaron la imposición de la multa, como de la graduación y fijación de ésta, porque de aceptarse que sólo se examinara este último aspecto, sin analizar si el gobernado incurrió o no en la infracción advertida por la autoridad administrativa, resultaría ineficaz la promoción del mencionado medio de defensa, al quedar intocada la determinación de ilicitud o infracción establecida por la autoridad administrativa, provocando con ello la indefensión del particular en este aspecto.

Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

Tesis de jurisprudencia 117/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

II. Por otra parte, debe señalarse que en México, existe el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es Tribunal Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y conoce de los juicios que se promuevan, entre otras, contra las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; a partir del 1º de enero de 2001, el citado órgano jurisdiccional cambió de denominación, pues hasta el 31 de diciembre de 2000, se denominaba Tribunal Fiscal de la Federación y con las reformas a su ley constitutiva, se le otorgó la competencia por cuestión de materia, para conocer y resolver asuntos en materia de propiedad industrial y otras de carácter administrativo.

Los siguientes, son los principales criterios emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sobre el registro de marcas, su caducidad y los medios de impugnación, en contra de resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR LAS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros similares y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo, siendo que para que un signo pueda constituir una marca, es necesario que, entre otros requisitos, tenga una eficacia distintiva, es decir, que revista un grado de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley; de ahí que uno de los objetivos de la ley al autorizar el registro de una marca es evitar la coexistencia de marcas iguales o semejantes en grado de confusión. Ahora bien, aún cuando la ley no contempla la forma de determinar si una marca registrada es semejante en grado de confusión a otra, el Poder Judicial ha sostenido a través de tesis y jurisprudencia, que la regla aplicable cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, en productos o servicios de la misma clasificación o especie, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, no a las diferencias, por lo que para determinar la semejanza en grado de confusión se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.

Juicio No. 6368/01-17-05-7/247/02-PL-04-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de noviembre de 2002, por mayoría de 7 votos a favor, 1 con los puntos resolutive y 1 en contra. Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres. Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera. (Tesis aprobada en sesión del 15 de noviembre de 2002)
Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, No. 29 Tomo I, mayo 2003, págs. 286 y 287.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS ADOPTADA EN ARREGLO DE NIZA. El artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial señala que las mercancías se registran en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de esa Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto. Ahora bien, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha observado la clasificación internacional que deriva del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que es un tratado Internacional firmado por México, orientado a uniformar las clasificaciones domésticas, para hacerlas coincidentes. Dicho Arreglo fue adoptado el día 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Por lo que si en un caso, el título de una marca registrada en la clase 16 internacional, protege pañales desechables, y en la lista alfabética de productos de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas establecida en dicho Arreglo, la clase 16 se refiere a pañales de papel de celulosa de uso único, y desechables respectivamente, es evidente que esta clase no distingue si son pañales de uso higiénico para incontinentes o para bebés, por lo que si el titular del registro demuestra el uso de la marca para cualquier tipo de pañales desechables, es evidente que si uso la marca para la que le fue otorgada, que se refiere a pañales desechables, ya que en esta clase 16, no se especifica si son para adultos o para bebés.

Juicio No. 10831 01-17-05-4/407/02-PL-07-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de noviembre de 2002 por unanimidad de 9 votos. Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión del 18 de noviembre de 2002).

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, julio 2003, No. 31, pág. 64.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA MANIFESTACIÓN DE PRIMER USO DE UNA MARCA CONTENIDA EN UNA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO SE ENCUENTRA SUJETA A PRUEBA. El documento que contiene una solicitud de registro marcario no es un documento público y, por ende, las manifestaciones en él realizadas se encuentran sujetas a prueba; lo anterior, habida cuenta que el dato relativo a la fecha del primer uso de una marca que se contiene en dicha solicitud, es un señalamiento realizado por un particular “bajo protesta de decir verdad” el cual no hace prueba plena en los términos de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por lo tanto, puede ser desvirtuado a través de otros medios de convicción adecuados, mismos que pueden ser ofrecidos en el juicio de nulidad, que es una instancia en la que las partes deben probar sus afirmaciones y sus excepciones, conforme lo establece el artículo 81 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, cuando con base en la manifestación de primer uso de una marca hecha por quien se ostenta como titular del registro marcario, la autoridad impone una sanción a un tercero, por incurrir en violaciones a lo dispuesto en el artículo 213, fracciones I, XI, incisos a) y c) y XVII de la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales consisten en: realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio; realizar actos que inducen al público consumidor a confusión, error o engaño, por hacer creer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre ambos establecimientos y por venir usando sin el consentimiento de su titular la citada marca; en el acto sancionatorio debe señalarse por qué medios de convicción la autoridad se cercioró de que la manifestación bajo

protesta de primer uso de la marca, efectuada por quien se ostenta como titular es la correcta, a efecto de satisfacer cabalmente el principio de debida motivación que deben contener los actos administrativos y pueda el sujeto sancionado, a quien se le imputan las violaciones anteriormente detalladas, estar en condiciones de enderezar adecuadamente su defensa en contra del acto sancionador.

Juicio No. (3) 3024/98-II. Resuelto por la Segunda Sala Regional de Hidalgo, México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de abril de 2002, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano. Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, mayo 2003, No. 29 Tomo II, pág. 571.

RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUARLA CORRESPONDE AL TITULAR DEL REGISTRO DECLARADO CADUCO. Si en una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se declara administrativamente la caducidad de un registro marcario, porque señala que la marca no se usó para la clase que le fue otorgada; el titular de dicho registro es el que debe acreditar en el juicio contencioso administrativo que usó la marca para comercializar productos en la clase que le fue otorgada, en términos de un título de registro, a través de diversas facturas o incluso envases ostentando la presentación del producto protegido con la marca.

Juicio No. 10831/01-17-05-4/407/02-PL-07-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de noviembre de 2002, por unanimidad de 9 votos. Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria Lic. Maria Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión del 18 de noviembre de 2002).

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, julio 2003, No. 31, págs. 66-67.

RESOLUCIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN. Tratándose de resoluciones definitivas emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resulta procedente el recurso de revisión, o bien, el juicio contencioso administrativo por disposición expresa del artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al prever que: “Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente”. De ahí que, si la “vía jurisdiccional” optativa al recurso de

revisión, es el juicio contencioso administrativo del cual conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo previsto por el artículo 11, fracciones XIV y XV de su Ley Orgánica, cuenta con plena competencia para conocer de los actos y resoluciones emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Juicio No. 14234/01-17-05-8/335/02-PL-07-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2002, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutiveos y 4 en contra. Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión 4 de diciembre de 2002).

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, junio 2003, No. 29 Tomo I, págs. 265 y 266.

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS QUE SE DECLARAN INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CON BASE EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SON IMPUGNABLES EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 11, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que ahí se indican, entre otros, las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Ahora bien, si un particular acude al juicio contencioso administrativo a demandar una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la cual se declaran las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Propiedad industrial en relación a una marca registrada y se impone una multa en términos del precepto primeramente invocado, la resolución de que se trata es de las que corresponde conocer a este Tribunal, ya que está impugnando una multa por infracción a normas administrativas federales, en el caso de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio No. 12357/01-17-09-8/536/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de enero de 2003, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutiveos y 2 votos en contra. Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria Lic. Maria Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 8 de enero de 2003).

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, Junio 2003, No. 30, pág. 154.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NO TIENE FACULTAD PARA DECLARAR COMO NOTORIAMENTE CONOCIDA ALGUNA MARCA. El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su fracción XV, establece que: “se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, la conoce como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma”. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de la facultad para hacer tal declaración, de motu proprio o a petición de parte, como acontece en la especie, cuenta habida

que no se establece en la Ley, que dicho Instituto tenga la facultad de declarar que una marca es notoriamente conocida, ya que la Ley limita esta actuación al hecho de que pudiese existir confusión con diversa marca y que exista controversia; por lo que, no puede la demandante pretender obligar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que haga semejante declaración, cuando no se está en ese supuesto.

Juicio No. 16130/02-17-05-2.- resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de mayo de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Celestino Herrera Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Luis López Mijares

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, septiembre 2003, No. 33, pág. 178.

REGISTRO MARCARIO EN MATERIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. SU VIGENCIA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE. El artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que si la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emisora de la resolución impugnada, considera que en la fecha en que dicta tal acto, se encuentra vigente el registro marcario combatido tomando en consideración para ello, la fecha en que dice otorgó la concesión del referido registro, y no así la fecha en que fue solicitado el mismo, su actuación resulta ilegal al contravenir lo dispuesto por el supracitado artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, afectando los intereses jurídicos del demandante.

Juicio No. 14234/01-17-05-8/335/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2002, por mayoría de 5 votos a favor, 1 con los puntos resolutive y 4 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión 4 de diciembre de 2002).

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, junio 2003, No. 29 Tomo I, pág. 265.

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEBE EMPLAZARSE AL SOLICITANTE EN SU CARÁCTER DE TERCERO. El artículo 198, fracción IV del Código Fiscal de la Federación establece que el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, es parte en el juicio contencioso administrativo. Por tal virtud, si en dicho juicio se controvierten resoluciones dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá emplazarse a quien hubiera presentado la denuncia ante el citado Instituto, dado que tiene un derecho incompatible con el presunto infractor, pues tanto la multa impuesta, como el apercibimiento que se hace a éste de abstenerse de realizar actos que afecten tal derecho, son acordes con el interés jurídico de dicho tercero.

Jurisprudencia número V-J-SS-24, del Pleno de la Sala Superior, pendiente de publicación.

Según se advierte de la lectura de los criterios jurisprudenciales sustentados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los pronunciamientos versan primordialmente sobre cuestiones meramente adjetivas; lo anterior, en mi opinión obedece al poco tiempo que lleva el citado órgano de impartición de justicia de conocer sobre la materia de propiedad industrial, pues como señalé con anterioridad, a partir de enero de 2001, con la reformas a la Ley Orgánica del citado Tribunal, se le han conferido atribuciones para ese efecto; no obstante, se tienen registrados diversos juicios con anterioridad a la reformas en comento, en los cuales el otrora Tribunal Fiscal de la Federación, emitió algunos criterios atinentes a la materia en trato, de conformidad con la atribución derivada que le ha conferido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A continuación se invocan tales criterios jurisprudenciales:

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001.

Tesis: V-P-SS-15

Página: 27

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA CORRESPONDE AL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO. Para los efectos del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende por marca “a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Por otra parte, el artículo 2º de dicha Ley, prevé en las fracciones V y VI, como objeto de aplicación de la Ley - entre otros elementos - dos de las finalidades esenciales: “Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de (...) marcas (...)” y “Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos”. Por lo tanto, si el titular de un registro marcario demuestra en el procedimiento administrativo que tiene registrada a su nombre una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con ello acredita el derecho de uso exclusivo de la misma, en los términos del artículo 87 de la Ley de la materia. En consecuencia, la utilización por terceros de la denominación, figuras visibles o signos distintivos de dicha marca, en productos o servicios iguales o similares, así como el ofrecimiento en venta o disposición en circulación de tales productos o servicios, sin consentimiento del titular o sin licencia, configuran las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones XVIII y XIX de la Ley de la Propiedad Industrial. (3)

Juicio No. 13894/97-11-04-3/99-PL-06-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 24 de mayo del 2000, por mayoría de 10 votos a favor y 1 en contra. Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn. Secretario: Lic. José Juan Rangel Hernández.

(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre del 2000)

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001.

Tesis: V-P-SS-14

Página: 26

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El artículo 11, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, señala que este órgano conocerá de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas en las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Por otra parte, el artículo 1º de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que las disposiciones de dicha Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, y su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, tratándose de resoluciones administrativas en las que se impongan multas por infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial, el Tribunal Fiscal de la Federación es competente para conocer de los juicios que se interpongan contra dichas resoluciones, máxime que ni la citada Ley ni su Reglamento, prevén medio de defensa alguno para impugnar esa clase de actos. (2)

Juicio No. 13894/97-11-04-3/99-PL-06-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 24 de mayo del 2000, por mayoría de 10 votos a favor y 1 en contra. Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn. Secretario: Lic. José Juan Rangel Hernández.

(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre del 2000)

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001.

Tesis: V-P-SS-11

Página: 68

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CONOCER DE SU IMPUGNACIÓN. En los términos del artículo 1º del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de diciembre de 1994, dicho Instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia, por lo que al ser un organismo descentralizado, forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en los términos de los artículos 1º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y consecuentemente forma parte de la Administración Pública Federal, por tanto, si dicho Instituto está facultado en los términos de su ley para imponer sanciones por infracción a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, es inconcuso que las multas que imponga tienen el carácter de multas administrativas, y de no resultar procedente el recurso de reconsideración previsto en el artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, se surte la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación de acuerdo con la fracción III, del artículo 11 de su Ley Orgánica. (10)

Juicio No. 5/99-11-04-3/616/00-PL-07-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de agosto del 2000, por unanimidad de 9 votos a favor. Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto del 2000).

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001.

Tesis: V-P-SS-12

Página: 69

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO POR SU LEY. En los términos del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, medio de defensa que se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de 30 días; por tanto, si las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no son susceptibles de impugnarse a través de dicho recurso, que es el único que establece la ley de la materia, entonces, es inconcuso que tales sanciones tienen el carácter de definitivas en los términos del último párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, y por tanto, son susceptibles de impugnarse ante este Tribunal. (11)

Juicio No. 5/99-11-04-3/616/00-PL-07-04. Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de agosto del 2000, por unanimidad de 9 votos a favor. Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega. Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto del 2000).

Cuarta Época.

Instancia: Sala Regional Sureste.(Oaxaca)

R.T.F.F.: Año II. No. 18. Enero 2000.

Tesis: IV-TASR-XV-263

Página: 114

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA.- El artículo 213, fracción I y IX de la Ley de la Propiedad Industrial, considera infracciones, entre otras, la realización de actos que impliquen competencia desleal y los que induzcan al público a confusión, error o engaño; y tal acontece si la infractora utiliza dentro de su nombre comercial, una palabra que constituye el elemento relevante de una marca registrada, misma que es muy conocida entre los medios de fabricantes y comerciantes de un producto determinado, ya que por esta razón debe estimarse que la infractora incurre en competencia desleal, además de inducir al público consumidor a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación de sus establecimientos, con el titular de una marca registrada que pueda llevar al consumidor a considerar que se fabrican y comercializan los productos bajo autorización, licencias o especificaciones del titular de la marca, sin que sea obstáculo para concluirlo así, que la sancionada manifieste haber desconocido la existencia de la marca registrada, en la medida que en términos del artículo 127 de la Ley de la materia, a través de la publicación correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se otorga publicidad a los registros marcados autorizados. (14)

Juicio No. 95/98. Sentencia de 3 de mayo de 1999, aprobada por unanimidad de votos. Magistrada Instructora: Celia López Reynoso. Secretaria: Lic. Luz Idalia Osorio Rojas.

III. En relación a la propiedad intelectual, cabe señalar que el Título XI, Capítulo II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, en vigor, contempla en los artículos 217 y 218, el procedimiento de avenencia, conforme al cual las personas que consideren que son afectadas en alguno de los derechos protegidos por dicha ley, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan, o sujetarse al procedimiento de avenencia, el cual se substancia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación del citado ordenamiento legal.

Es un procedimiento sumario, en el caso de que las partes lleguen a un arreglo, se firma un convenio por éstas, una vez conciliadas y adquiere el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Conviene referir que si no se logra la avenencia, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje, que se contempla en el capítulo III, de la Ley de la Materia, en los artículos 219 a 228; al igual que el anterior, es un procedimiento sumario, pues el plazo máximo del arbitraje será de 60 días, que se computa a partir del día siguiente a la fecha de aceptación de los árbitros, quienes substanciarán el procedimiento arbitral, mismo que podrá concluir con el laudo respectivo, o por acuerdo entre las partes, antes de dictarse éste.

En ese contexto, es importante poner bajo relieve que las partes en conflicto en la materia autoral, han optado mayoritariamente por agotar estos procedimientos, que les ha permitido resolver satisfactoriamente sus intereses jurídicos, antes de someterse a las contiendas judiciales, razón por la cual la actividad jurisprudencial en México en el tópico de derechos de autor es escasa.

No obstante, se reproducen a continuación las tesis que ha sustentado el Poder Judicial de la Federación, siendo pertinente referir que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la fecha no registra criterios jurisprudenciales en ese campo:

Novena Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Julio de 2002

Tesis: I.3o.C.318 C

Página: 1389

REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR. LA INSCRIPCIÓN EN ESA OFICINA DEL ACTO JURÍDICO QUE SE RELACIONA CON LA MODIFICACIÓN, TRANSMISIÓN, GRAVAMEN O EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES QUE CONFIERE LA LEY AL AUTOR, ES UN ELEMENTO DE EFICACIA FRENTE A TERCEROS Y NO SE EQUIPARA A LA INSCRIPCIÓN REALIZADA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, PORQUE SUS EFECTOS SON DISTINTOS. De acuerdo con el contenido del artículo 114 de la abrogada Ley Federal sobre el Derecho de

Autor, la inscripción es un elemento de eficacia del acto jurídico frente a terceros, porque condiciona sus efectos a la propia inscripción en el Registro del Derecho de Autor, y aunque no es un elemento de existencia del acto de modificación, transmisión, gravamen o extinción de derechos patrimoniales del autor, y no podría oponerse entre las partes, la falta de inscripción ante terceros de buena fe, sí es un elemento indispensable para su perfeccionamiento, en la medida que condiciona el momento en que surta sus efectos el acto en que los autores formalicen o de alguna manera modifiquen, transmitan, graven o extingan los derechos patrimoniales que les confiere la ley. En cambio, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad sólo tiene efectos declarativos, porque su finalidad es dar a conocer el verdadero estado de la propiedad inmueble, haciendo constar de un modo público la historia de las transmisiones y modificaciones, por lo que no tiene efectos constitutivos; en consecuencia, dicha inscripción no puede equipararse a la que se lleva a cabo ante el Registro del Derecho de Autor, porque sus efectos son distintos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 643/2002. Víctor Vasarhelyi y otros. 21 de febrero de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIII, Junio de 2001
Tesis: 1a. LV/2001
Página: 235

DERECHOS DE AUTOR. SU TRANSMISIÓN ES PROCEDENTE A TRAVÉS DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA. De conformidad con lo previsto en los artículos 11, 21, 27 y 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 758 del Código Civil para el Distrito Federal, los derechos de autor por su carácter especial, no son extinguidos y, por tanto, son susceptibles de ser transmitidos, a través de la sucesión testamentaria, puesto que tal como lo dispone el referido artículo 11, dichos derechos se encuentran conformados por derechos morales y derechos patrimoniales, siendo que los primeros son conferidos de manera primigenia al autor como perpetuo titular de éstos, sobre las obras de su creación, teniendo el carácter de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, asimismo el ejercicio de los derechos morales corresponde al creador de la obra y a sus herederos, y en ausencia de éstos corresponderá al Estado; por su parte, los derechos patrimoniales permiten la explotación de las obras literarias o artísticas al autor, heredero o adquirente por cualquier título (artículo 25 de la propia ley), y en virtud de que el citado numeral 758 dispone que los derechos de autor serán considerados como bienes muebles, se concluye que la transmisión de dichos derechos es procedente mediante la sucesión testamentaria.

Amparo directo en revisión 1529/2000. Mario Arturo Moreno Ivanova y otro.
7 de febrero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VII, Marzo de 1998
Tesis: P./J. 21/98
Página: 18

MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.

Amparo en revisión 284/94. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. 27 de febrero de 1995. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: Laura G. de Velasco de J. O'Farril.

Amparo en revisión 322/94. Elia Contreras Alvarado. 9 de julio de 1996. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 710/95. Jorge Arturo Elizondo González. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.

Amparo en revisión 1749/94. Adalberto Hernández Pineda y otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

Amparo directo en revisión 262/97. Gabriel Neira Rodríguez y coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Novena Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Febrero de 1996

Tesis: I.3o.C.84 C

Página: 466

PROVIDENCIA PRECAUTORIA, CUANDO SE SOLICITA BASÁNDOSE EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NO CONSTITUYE PRETENSIÓN RECLAMADA NI SUBSISTE DESPUES DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA. El derecho que se prevé en el artículo 88 de la Ley Federal de Derechos de Autor, no puede tomarse como una pretensión principal basada en algún derecho sustantivo, cuando la medida que se solicita expresamente en la demanda lo es la prevista en el artículo 79 del propio ordenamiento, que la encuadra como providencia precautoria y se apoya en lo previsto en los artículos 384 y 385 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así se tiene que no puede darse el carácter de una pretensión a la mencionada, si se toma en consideración que los preceptos citados se ubican en el título cuarto, capítulo único, del Código Federal en cita que se refiere a las medidas preparatorias de aseguramiento y precautorias; esto es, se trata de medidas provisionales que tienen vigencia durante el curso del juicio y que se extinguen con el pronunciamiento de una sentencia que llega a constituir cosa juzgada. Tan es así que el artículo 384 del propio ordenamiento se refiere a las medidas como tramitables al inicio del juicio o durante su desarrollo, pero no a su conclusión mediante sentencia ejecutoriada; por su parte el artículo 389 del mismo Código establece que esas medidas pueden dictarse mediante el juicio o antes de su inicio, lo que se debe entender que no perduran después de su conclusión, ni tampoco el artículo 88 de la Ley Federal de Derechos de Autor sirve de apoyo para que la procedencia del levantamiento de esa medida deba quedar sujeta al pago de daños y perjuicios, supuesto que el apoyo básico de solicitud de la medida se basó en el precepto 89 de la Ley en cita y se invocó como providencia precautoria.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 6453/95. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, Sociedad de Ejecutantes de Interés Público. 14 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis García Vasco. Secretario: Guillermo Campos Osorio.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XI, Junio de 2000

Tesis: P. LXXXVII/2000

Página: 29

PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS EN IDIOMA EXTRANJERO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA QUE PREVÉ SU EXHIBICIÓN EN VERSIÓN ORIGINAL Y, EN SU CASO, SUBTITULADAS EN ESPAÑOL, CON

EXCEPCIÓN DE LAS CLASIFICADAS PARA PÚBLICO INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, QUE PODRÁN EXHIBIRSE DOBLADAS AL ESPAÑOL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía que establece que las películas serán exhibidas en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el reglamento respectivo, mientras que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, no transgrede la libertad de expresión que como garantía individual consagra el artículo 6o. de la Constitución Federal, consistente en el derecho de todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan, con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público. Ello es así, en virtud de que el artículo impugnado permite la exteriorización de las ideas que transmite el autor de la obra a través de diferentes medios, como es la traducción en forma escrita, tratándose de las películas subtituladas filmadas en idioma extranjero o la sustitución del idioma en que originalmente se filmó la película por el idioma español, cuando se trate de películas infantiles y documentales, por lo que el hecho de que tal precepto no contemple como medio de difusión de las ideas, para todo tipo de películas, su traducción verbal al idioma español, no constituye una violación a la garantía constitucional referida.

Amparo en revisión 2352/97. United International Pictures, S. de R.L. 6 de marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número LXXXVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Septiembre de 2000

Tesis: P. CXLIV/2000

Página: 21

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO. Si bien es cierto que una norma de tránsito tiene como función regular el paso ordenado de una ley anterior a una nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que

habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de ésta, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, también lo es que tratándose de la derogación o abrogación de leyes penales sustantivas, la regulación que al respecto realice una norma de tránsito debe observar los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de retroactividad de la ley en beneficio del inculgado, procesado o sentenciado, previstos, respectivamente, en los párrafos inicial y tercero del artículo 14 constitucional. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, al disponer que los tipos penales contenidos en la abrogada Ley Federal sobre el Derecho de Autor, específicamente el previsto en la fracción II de su artículo 135, seguirán vigentes por cuanto a la persecución, sanción y ejecución de sentencias por los hechos ejecutados hasta antes de su entrada en vigor, viola los principios constitucionales referidos, pues en el catálogo de figuras típicas reguladas en el título vigésimo sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, establecido en virtud del citado decreto, no se tipifica la conducta considerada anteriormente como delictiva en el aludido precepto de la abrogada ley autoral y, por ende, no se presenta una sucesión de normas sustantivas penales en el tiempo, al no preverse idénticas conductas típicas en la ley anterior y en la nueva, por lo que los hechos cometidos durante la vigencia de aquélla al dejar de tener el carácter delictivo no pueden surtir efecto alguno, y por ello, durante la vigencia de la nueva ley, ya no pueden ser objeto de persecución, investigación, procesamiento, ni de una sentencia condenatoria y su ejecución. Además, si se estimara vigente el mencionado artículo de la abrogada ley del derecho de autor, como la conducta tipificada en él dejó de tener el carácter delictivo en el ordenamiento vigente, constituiría una norma privativa prohibida en el artículo 13 constitucional, al aplicarse sólo a aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la entrada en vigor del ordenamiento penal.

Amparo en revisión 471/98. 8 de junio de 2000. Mayoría de seis votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Genaro David Góngora Pimentel. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXLIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, octubre de 2002

Tesis: X.1o.33 P

Página: 1361

DERECHOS DE AUTOR. CASO EN QUE ES INEXISTENTE EL DELITO QUE EN ESA MATERIA PREVÉ EL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Los elementos que integran el delito en materia de derechos de autor se encuentran previstos por el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal, que consisten en: a) A quien use en forma dolosa; b) Con fin de lucro y sin la autorización correspondiente; c) Obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor; por ende, no

se acreditan los citados elementos si el activo sólo llevó a cabo un evento en el que se presentó un artista, quien interpretó o usó diversas canciones como consecuencia del contrato que tenía celebrado con el acusado, pues ello no implica que el organizador del evento las haya usado en forma dolosa con el fin de lucro y sin autorización, independientemente de que haya cobrado la admisión respectiva, porque el inculpado no cantó y, por eso, tampoco usó las canciones interpretadas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO

Amparo en revisión 222/2002. 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretario: Rúber Alberto Rodríguez Mosqueda.

Novena Época

Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Julio de 2002

Tesis: I.6o.P.38 P

Página: 1283

DERECHOS DE AUTOR. CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN, TRATÁNDOSE DEL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El artículo 107 del Código Penal Federal establece: “Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querrela del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querrela o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio”. El artículo 429 del mismo ordenamiento dispone: “Los delitos previstos en este título se perseguirán por querrela de parte ofendida ...”. Por su parte, el artículo 424, fracción III, del propio código señala: “Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: ... III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”. Del análisis sistemático de los preceptos mencionados, se desprende que el ilícito referido es perseguible por querrela del ofendido, de manera tal que la acción penal prescribirá en un año contado desde el día en que éste tenga conocimiento del delito y del delincuente, esto es, debe contar a partir de que indubitablemente el ofendido tenga conocimiento cierto y directo de los hechos, es decir, de la acción, consistente en usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor (elemento objetivo), sin contar con la autorización correspondiente (elemento normativo), con la finalidad de lucro (elemento subjetivo distinto al dolo).

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila.

Novena Época

Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Julio de 2002

Tesis: I.6o.P.40 P

Página: 1283

DERECHOS DE AUTOR. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO MORAL Y DERECHO PATRIMONIAL, A LA LUZ DEL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El derecho de autor es el reconocimiento que realiza el Estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, los primeros llamados derecho moral y, los segundos, derecho patrimonial, según lo establece el artículo 11 de la propia ley. La distinción entre derecho moral y derecho patrimonial se precisa en el ejercicio de determinadas facultades establecidas en los artículos 21 y 27 del mismo ordenamiento. Sin embargo, la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial que realiza la Ley Federal del Derecho de Autor, no implica que el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal tutele únicamente el derecho de explotación de la obra y, por ello, sólo proteja derechos de tipo patrimonial, no así los derechos de índole moral. En efecto, el artículo 424, fracción III, del código punitivo establece: “Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: ... III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”. Del análisis del tipo penal se desprenden los siguientes elementos: a) un sujeto activo, que no requiere calidad específica (elemento objetivo); b) un sujeto pasivo, que requiere ser titular de derechos de propiedad intelectual, en el caso específico, de derechos de autor (elemento objetivo); c) una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor (elemento normativo); d) un bien jurídicamente tutelado, que se traduce en la protección para todo creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en la ley, para que gocen de prerrogativas y privilegios exclusivos, según se desprende de lo establecido en los artículos 1o. y 11 de la ley especial (elemento objetivo); e) una acción, consistente en usar una obra protegida (elemento objetivo); f) no contar con la autorización correspondiente (elemento normativo); g) como condición de la finalidad de la acción, ésta debe ser dolosa (elemento subjetivo); y h) también como condición de la finalidad de la acción, la finalidad de lucro (elemento subjetivo distinto al dolo). De lo anterior se desprende que el bien jurídico tutelado por el tipo penal no es el usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, ni la finalidad de lucro, que si bien son elementos del tipo penal, no deben confundirse con aquél. En esa virtud, si se atiende al bien jurídico tutelado por el tipo penal debe considerarse que éste tutela todas las prerrogativas y privilegios que para los autores establecen los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila.

Novena Época

Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Enero de 2003

Tesis: I.7o.P.14 P

Página: 1766

DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA QUERRELLA POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 424 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El artículo 5o. de la ley de la materia prescribe que el reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna especie, ni está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; no obstante, en tratándose del requisito de procedibilidad consistente en la querrela necesaria de parte ofendida, debe comprobarse que sea presentada por quien está facultado para ello; por tanto, si el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras originales susceptibles de ser divulgadas en cualquier forma o medio, a fin de que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, por disposición del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, a través de actos, convenios o contratos celebrados invariablemente por escrito, que conforme al numeral 32 de la misma ley, deben inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que puedan surtir efectos contra terceros. Por tanto, es inconcuso que la única forma de acreditar que la empresa representada por su apoderado legal, es realmente la titular de los derechos transgredidos por la conducta desplegada y que son diferentes al derecho de autor del cual derivan, a fin de tener por satisfecha la querrela necesaria a que se refiere el artículo 424 ter del Código Penal Federal, es precisamente mediante la exhibición del respectivo acto, convenio o contrato mediante el cual los autores de las correspondientes obras le hayan transmitido esos derechos conexos patrimoniales, además de su inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 2187/2002. 15 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Óscar Alejandro López Cruz.

Novena Epoca

Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Julio de 2002

Tesis: I.6o.P.39 P

Página: 1285

DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA QUERELLARSE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 429 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL MISMO ORDENAMIENTO. De la interpretación sistemática del título vigésimo sexto del Código Penal Federal, denominado “De los delitos en materia de derechos de autor”, con las normas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y de manera especial, las previstas en los artículos 1o., 3o., 11, 13, 18, 19, 20, 21 y 27, se llega a la conclusión de que las conductas

relevantes que el legislador ha estimado delictivas en la materia, protegen los derechos de propiedad intelectual, llamados derechos de autor, que establece la ley especial en sus artículos 21 y 27, esto es, la tutela punitiva comprende no sólo la divulgación de las obras referidas en el artículo 13 a través de alguno de los medios referidos en la misma ley, sino también la forma en que ha de divulgarse, su deformación, mutilación o cualquier modificación a la misma, y cualquier acción o atentado a la misma que pueda causar un demérito a la obra o perjuicio a la reputación del autor. En consecuencia, debe considerarse que tendrán legitimación para querellarse, en términos de lo dispuesto en el artículo 429 del Código Penal Federal, por la posible comisión del ilícito previsto en el artículo 424, fracción III, del mismo ordenamiento, tanto el creador de la obra, esto es, el autor, pidiendo la protección de sus derechos morales y patrimoniales y, en su caso, el titular de los derechos patrimoniales, respectivamente, en ejercicio de los privilegios y prerrogativas que establecen los artículos 1o., 11, en relación con los diversos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. De manera tal, que el hecho de que el autor de una obra autorice a otro u otros el uso de su obra, no impedirá que ejerza sus derechos personales en cuanto a paternidad y originalidad, quedando protegido de esta manera su talento y sensibilidad, en sí, su individualidad intelectual de pensamiento.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila.

Trabajo elaborado por el Magistrado Rubén Angeles Enríquez, adscrito en la Segunda Sala Regional Hidalgo México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en México.