

OMPI/PI/JU/LAC/04/9

ORIGINAL: Español

FECHA: 14 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER 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 Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

*Documento preparado por la Sra. María Concepción Martínez Godínez, Magistrada,
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México D.F.*

ÍNDICE GENERAL

I.- INTRODUCCIÓN

II.- LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL
- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
- CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA

III.- TESIS Y JURISPRUDENCIAS RELEVANTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1).- EN MATERIA DE MARCAS

- a).- MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA
- b).- MARCAS SU DISTINCIÓN Y/O SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN
- c).- EJEMPLO DE MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE
- d).- MARCAS NO REGISTRABLES. MARCAS DESCRIPTIVAS
- e).- DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO
- f).- MARCAS, CADUCIDAD
- g).- INFRACCIONES EN MATERIA DE MARCAS
- h).- ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

2).- EN MATERIA DE PATENTES

- a).- CONVENIO DE PARÍS, PRINCIPIOS DE

TRATO NACIONAL A LOS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN

PRINCIPIO DE PRIORIDAD

- b).- CADUCIDAD

3).- EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

- 4).- JURISPRUDENCIAS FORMADAS A PARTIR DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

IV.- TESIS RELEVANTES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCIÓN

México le ha dado gran importancia al tema de la Propiedad Intelectual, es por ello que en el ámbito legislativo se han emitido leyes tendientes a la regulación de los derechos tanto en el orden de la Propiedad Industrial como de los Derechos de Autor.

Solo como marco de referencia, es de señalarse que desde la Constitución de 1824, se previó entre las facultades del Congreso la de promover los derechos de autor, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de obras, creándose en 1846 el Decreto sobre Propiedad Literaria y asimilando los derechos de autor al derecho de propiedad, para incorporarse posteriormente al Código Civil; la Constitución de 1917 incorporó el Derecho de autor en su artículo 28; en 1956 se expidió la segunda Ley sobre la materia y así hasta llegar a la actual Ley, vigente a partir de 1997, la que además da nacimiento al Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

En materia de la Propiedad Industrial se publica en 1942 la primera Ley referida a disposiciones de patentes y marcas, en 1991 se publica la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial, estableciendo la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en el área de propiedad industrial. Esta Institución es el antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo nacimiento tuvo lugar el 10 de diciembre de 1993; la ley en cuestión sufre primeras reformas el 2 de agosto de 1994, cambiando su denominación a Ley de Propiedad Industrial que es la actualmente en vigor con algunas reformas en 1907 y 1999.

Como puede verse, al mismo tiempo que evoluciona el marco jurídico legal, se instrumentó también la creación de organismos administrativos como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, (INDAUTOR), para administrar en su conjunto la protección de los derechos que tutela la Propiedad Intelectual, a la vez de servir como medios de enlace para promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad intelectual en otros países.

En la misma medida que ha ido evolucionando y perfeccionándose el orden jurídico normativo y sus instituciones administrativas, también ha habido cambios en los instrumentos de procuración de justicia, ya que en principio se manejó en el ámbito civil, ahora se encuentra plenamente identificado dentro del ámbito administrativo, para ofrecer a los particulares las más amplias garantías ante los actos de las autoridades administrativas; asegurando con ello la existencia de un orden jurídico necesario y congruente con los Convenios y Tratados Internacionales suscritos, y los Órganos de Administración de Justicia, para dar certeza a los individuos de que sus derechos serán respetados; y para ello se encuentran instrumentados los procedimientos de impugnación de las resoluciones en la vía de recursos en la fase administrativa; así como el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en su caso, los medios de defensa instrumentados ante el Poder Judicial.

Es en el marco de la seguridad jurídica, que el papel del Órgano de Administración de Justicia, es de gran importancia pues se erige en el garante de que las disposiciones legales han de ser respetadas por los destinatarios de las normas.

Esta afirmación tiene sustento en la labor diaria que ejercen los Jueces, Magistrados y Ministros, a quienes se les encomienda directamente el ejercicio de la función, es decir, el estudio de los casos específicos frente a la legalidad de los actos administrativos y aplicación de las normas, para lo cual con frecuencia es menester realizar interpretaciones acerca del texto legal para desentrañar su sentido, ya que no es suficiente su examen gramatical; los métodos utilizados además del: 1) literal o gramatical, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del Poder Judicial, son: 2) el sistemático o de interpretación armónica, es decir determinar cuál es el sentido y el alcance de un precepto relacionándolo con otros de la propia Ley; 3) el de la lógica, que obliga a interpretar la ley conforme a la recta razón; 4) de interpretación auténtica, mediante el descubrimiento de lo que el legislador quiso decir al momento de redactar la norma, para lo cual es menester remitirnos a las exposiciones de motivos de la ley e incluso al diario de debates de los legisladores; 5) causal-teleológico, consiste en considerar las posibles causas y los fines que se tuvieron en cuenta para la creación de la ley; 6) progresivo, es decir recurrir al estudio comparativo de las condiciones jurídicas que prevalecían al expedirse la ley anterior con la actual [1].

La interpretación de las normas realizada por el Juez, en el ejercicio de su digna tarea de administrar justicia, da como resultado la formación de tesis, precedentes y jurisprudencias, cuya formación se analizará brevemente en el capítulo relativo.

En cuanto a la competencia para conocer de juicios de nulidad en materia de Propiedad Intelectual en México, cabe resaltar que ésta fue recientemente otorgada al Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa.

Esto ocurrió a partir de abril de 2000, con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que agrupó dentro del ámbito de aplicación de dicho orden legal a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal y, siendo que tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), son organismos con tales características, que actúan como autoridades administrativas. Los actos o resoluciones que emiten dichos Institutos en los procedimientos relativos a los medios de defensa en el ámbito de la Propiedad Industrial, y Derechos de autor (tales como: registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales; caducidad y nulidad del registro marcario; otorgamiento de patentes; declaratoria de abandono de patente, aplicación de sanciones en materia de competencia desleal, uso indebido de marcas, etc.) quedaron sujetos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; tal situación conlleva directamente al ámbito de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que conoce entre otras, de las resoluciones dictadas por autoridad 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.

Como nota estadística, es de señalarse que por el período comprendido del 1° de agosto de 2003 al 31 de agosto de 2004, se han resuelto por sentencia 445 juicios en materia de Propiedad Intelectual, los que comparados con el total de juicios resueltos por sentencia en el mismo período de 73,731, representan el 1 %, del global; así mismo, los juicios que han dado baja por otros motivos (sobreseimientos, desechamientos, etc.), son durante el mismo período por la suma de 190, mientras que el global es por la suma de 34,676, por tanto igualmente representan el 1% del global de asuntos resueltos.[2]

Por esta razón, la elaboración de tesis y criterios en materia de Propiedad Intelectual, dentro del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, no es tan prolífica aún; sin embargo, se han producido en algunos aspectos que se analizarán en el cuerpo del presente documento, juntamente con las tesis y jurisprudencias de los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Poder Judicial de la Federación en México, donde su formación es considerable ya que siempre ha tenido la competencia para resolver este tipo de litigios, (en vía civil, penal y administrativa); siendo actualmente el cambio en el ámbito administrativo, pues anteriormente se veían en primera instancia vía Juicio de Amparo, a través de los Juzgados de Distrito en materia Administrativa y en revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora se ventilan primero ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y sus sentencias pueden ser recurridas vía juicio de amparo ante los Tribunales Colegiado de Circuito.

II. LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO

Siendo el tema central de éste trabajo la jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual, y para acotar un concepto general de jurisprudencia, es menester primero, señalar la forma en ésta se establece en México.

1.- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII:

“Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación...”

Art.107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ...”

De acuerdo con los preceptos invocados, tenemos que el tema de la jurisprudencia se encuentra contemplado dentro del marco legal Constitucional, el cual por principio remite a la ley en cuanto a que ésta fijará los términos en que será obligatoria, y establece la forma en que se fijará la jurisprudencia por contradicción de tesis.

La Ley a que se refiere el texto Constitucional en el caso del Poder Judicial, es la Ley del Amparo, la cual establece en su Título IV, Capítulo Único, denominado “De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito”, esencialmente las siguientes reglas de aplicación contenidas en sus artículos 192 a 197-B:

1.- Que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decreta el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales.

Es decir, se establece la obligatoriedad de acuerdo a la jerarquía del órgano jurisdiccional. (Dentro del enunciado de Tribunales Administrativos, se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa)

2.- Que las resoluciones del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.[3]

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales colegiados.

3.- En cuanto a la jurisprudencia que forman los Tribunales Colegiados de Circuito se establece la misma regla para su constitución, es decir que el criterio que se sustente se establezca igualmente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, sin embargo aquí hay una importante diferencia en el sentido de que las tesis que la conforman hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.

4.- En cuanto a la interrupción de la jurisprudencia y por tanto su obligatoriedad se establece:

a).- Que la jurisprudencia que hubiese sido establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá interrumpirse cuando se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno, o por cuatro, si es de una Sala.

b).- Por cuanto a la Jurisprudencia establecida por los Tribunales Colegiados de Circuito podrá ser interrumpida cuando se pronuncie una ejecutoria en contrario por unanimidad de votos.

5.- Así mismo, se establece el procedimiento para la aprobación de una tesis jurisprudencial y su publicación en el Semanario Judicial de la Federación.

6.- También se señala la posibilidad de las partes para invocar la jurisprudencia que les beneficia, la que deberán identificar plenamente en cuanto a sus datos, (el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquella). Así como la obligación para el Tribunal Colegiado de cerciorarse de su existencia y su aplicabilidad al caso concreto.

8.- Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en pleno cual es la tesis que debe observarse. Esta tesis se erige en jurisprudencia por contradicción.

9.- Las mismas reglas se siguen para el caso del Contradicción de jurisprudencias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

10.- Se establece también que la resolución que se dicte al resolver la contradicción de tesis, no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

11.- Las mismas reglas anteriores se observan para el caso de modificación de una jurisprudencia.

De acuerdo con las disposiciones referidas, podemos concluir que si bien no se establece concretamente una definición de lo que es la jurisprudencia, sí se regula la forma en que ésta se constituye, es decir, por cinco ejecutorias en el mismo sentido; así como las reglas para su modificación e interrupción; así como la posibilidad de que existan tesis de jurisprudencia contradictorias y la forma de resolver cual debe imperar, resolución que a su vez se constituye en jurisprudencia por contradicción.

2.- FORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

De conformidad con lo dispuesto en la ley que le aplica a éste órgano de justicia, es decir del Código Fiscal de la Federación, concretamente en el Título Sexto, referido al Juicio Contencioso Administrativo, Capítulo XII, relativo a la Jurisprudencia, artículos 259 al 263, la jurisprudencia propiamente dicha emana de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. [4]

El procedimiento para formar precedentes y tesis de jurisprudencia es el siguiente:

1.- Que las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por el Pleno de la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, constituirán precedente una vez publicados en la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

2.- Que también constituyen precedente las tesis sustentadas en las sentencias de las Secciones de la Sala Superior, siempre que sean aprobadas cuando menos por cuatro de los magistrados integrantes de la Sección de que se trate y sean publicados en la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

3.- Para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario.

4.- Asimismo, constituyen jurisprudencia las resoluciones pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, que diluciden las contradicciones de tesis sustentadas en las sentencias emitidas por las Secciones o por las Salas Regionales del Tribunal.

5.- También se fijara jurisprudencia por alguna Sección de la Sala Superior, siempre que se aprueben cinco precedentes no interrumpidos por otro en contrario.

6.- En el caso de contradicción de sentencias, cualquiera de los magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del Tribunal para que este la haga del conocimiento del Pleno, el cual con un quórum mínimo de diez magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.

7.- La resolución que pronuncie el pleno del tribunal, en los casos a que este artículo se refiere, solo tendrá efectos para fijar jurisprudencia y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes. (dr)ij

8.- En cuanto a la suspensión de la jurisprudencia, se establece que el pleno podrá hacerlo, cuando en una sentencia o en una resolución de contradicción de sentencias, resuelva en sentido contrario a la tesis de la jurisprudencia.

9.- También se establece que las Secciones de la Sala Superior podrán apartarse de su jurisprudencia, siempre que la sentencia se apruebe por lo menos por cuatro magistrados integrantes de la Sección, expresando en ella las razones por las que se apartan y enviando al Presidente del Tribunal copia de la misma, para que la haga del conocimiento del Pleno y este determine si procede que se suspenda su aplicación.

10.- Se establece la posibilidad de que los Magistrados de la Sala Superior propongan al Pleno que suspenda su jurisprudencia, cuando haya razones fundadas que lo justifiquen.

11.- Igual posibilidad se establece para las Salas Regionales, para lo cual, deben expresar al Presidente del Tribunal los razonamientos que sustenten la propuesta de suspensión de alguna jurisprudencia, a fin de que la someta a la consideración del Pleno.

12.- Que la suspensión de una jurisprudencia termina cuando se reitere el criterio en tres precedentes de Pleno o cinco de Sección, salvo que el origen de la suspensión sea jurisprudencia en contrario del Poder Judicial Federal y este la cambie.

13.- También establece que las Salas del Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del Tribunal, salvo que esta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

Lo anterior es así, ya que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como Tribunal Administrativo, está obligado a acatar la jurisprudencia que emana tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes entre otros conforman el Poder Judicial de la Federación. Ello es así con independencia de que el Tribunal referido no forme parte integrante del Poder Judicial de la Federación.

3. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA

Si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra jurisprudencia viene del latín *uris prudentia*, que significa “ciencia del derecho”, “conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen” o “criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes”[5]

A continuación se citan algunas definiciones dadas por destacados jurisconsultos:

“Para Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, la jurisprudencia “se define como el criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas de un Estado, que prevalece en las resoluciones de un tribunal supremo o de varios tribunales superiores”.

Ariel Alberto Rojas Caballero estima que “la jurisprudencia debe entenderse como la interpretación judicial de la ley”.

Juventino V. Castro y Castro, afirma que: “la jurisprudencia tiene misión de vigilar la estricta observancia de la ley, y la de unificar la interpretación de ella”.

Ignacio Burgoa señala que “la jurisprudencia se traduce en las interpretación y consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos”.

Genaro Góngora Pimentel opina que “la jurisprudencia es una fuente material del derecho en México, tanto por llenar las particularidades técnicas que caracterizan a dichas fuentes, como por contar con los atributos de generalidad, impersonalidad, abstracción y obligatoriedad, en su aspecto de interpretación de la ley”[6]

Ante la diversidad de opiniones de los doctrinarios por un lado y la ausencia de una definición legal del término en sí, pero contando con la regulación legal en cuanto al procedimiento con base en el cual se forma la jurisprudencia, podemos concluir que la ley intrínsecamente presupone el conocimiento de que: la jurisprudencia se produce a través del ejercicio de la función de los jueces (interpretación y aplicación de la ley al caso concreto para la administración de la justicia); por la reiteración del mismo criterio en diversas sentencias que resuelven casos análogos sobre alguna materia o situación litigiosa, y que por disposición legal es de aplicación obligatoria en la resolución de casos semejantes, según el órgano jurisdiccional que la deba aplicar, es decir para los inferiores jerárquicos.

III. TESIS Y JURISPRUDENCIAS RELEVANTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1).- EN MATERIA DE MARCAS.

a).-MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.- Antes de contemplarse expresamente el concepto de marca notoria en la legislación mexicana, el Poder Judicial de la Federación produjo decisiones notables en esa materia, aplicando sistemáticamente el artículo 6 bis del Convenio de París, en una serie de juicios que se inicia con el caso de Bulova, en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos, las que fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etc.[7]

A continuación se reproduce el texto de la tesis relativa al juicio de Gucci, resuelto el 19 de marzo de 1985.

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 PAÍS. LOS ARTÍCULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”

La tesis anteriormente transcrita es concordante con el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el Convenio de París tiene en México la categoría de Ley Suprema de la Unión por haber sido aprobado por la Cámara de Senadores. Este criterio estableció a la letra:

Séptima Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Tesis: 30

Página: 35

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA.- Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de ley suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Contradicción de tesis. Varios 329/71.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito.-15 de marzo de 1973.-Cinco votos.-Ponente: Alberto Jiménez Castro.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 33, Segunda Sala, tesis 44.

Dentro de este apartado de marcas notorias, también destaca por su importancia la tesis del Primer tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que analizando las marcas compuestas se llega a la conclusión de que sí una de las palabras que la conforman es de una marca conocida, ésta palabra es un elemento relevante y la utilización de ella por alguien no autorizado induce a error y confusión del público consumidor, pues adquirirá el producto creyendo que es una derivación de la marca conocida.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 422

Página: 467

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 aún 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

Amparo en revisión 401/76.-Christian Dior, S. de R.L.-31 de agosto de 1976.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

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

Amparo en revisión 461/77.-Haw Par Brothers International Limited.-11 de octubre de
1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 844/77.-American Motors Corporation.-8 de febrero de 1978.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 924/80.-Avon Products Inc.-10 de diciembre de 1980.-Unanimidad
de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 505, Tribunales Colegiados de Circuito,
tesis 688.

b).- MARCAS SU DISTINCIÓN Y/O SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Partiendo del concepto genérico de lo que es una marca, es decir, un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, a efecto de definir si dos marcas son distintas entre sí, o bien semejantes en grado de confusión, se definió que las marcas en controversia deben ser analizadas en lo global atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, realizando el análisis al primer golpe de vista porque es así como el consumidor las percibirá e identificará en el mercado; y de manera secundaria se realizará el análisis por cuanto a sus discrepancias. Sin embargo para que su identificación pueda ser plena, las marcas deberán tener el elemento de distintividad que no produzca confusión en el público consumidor.

Por otra parte, y en caso de que el juez no llegara a una convicción clara respecto a la existencia de semejanza de marcas en grado de confusión, incluso se reconoció considerar para la solución del caso el arbitrio de la autoridad especializada en la materia, es decir confirmar ese arbitrio.

Siendo semejantes las marcas, pero a la vez utilizadas en productos o servicios diferentes, se concluyó que ambas marcas podrían coexistir, cada una en su campo; la razón esencial es porque no podrá haber confusión para adquirir el producto ni podrá la segunda marca aprovecharse del prestigio de la primera. (Este criterio no aplica en tratándose de marcas notorias). Creo que ésta es la razón por la que en algunos casos se solicita el registro de la marca en varias clases, lo que a su vez conlleva a otro problema, el de acreditar su uso, cuando así se reclame por otro productor o prestador de servicios.

Lo anterior no es aplicable al caso de las marcas notorias, pues como ya se citó en el apartado anterior, concretamente, por lo que hace a la jurisprudencia que lleva por rubro “MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES”, en donde se analizó el caso de los productos Dior, no puede coexistir otra marca en la que se utilice la palabra Dior aún y cuando se trate de productos diferentes, ya que induce a error y confusión del público consumidor, pues asume que se trata de otra línea de productos de la marca famosa.

Se ha establecido que sí puede registrarse una marca que sea idéntica a otra, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a los mismos o similares productos.

Asimismo, se ha establecido que habrá confusión cuando por el parecido de los signos, el público consumidor puede ser llevado a engaño, y para determinar si hay confusión el análisis que se realiza es desde tres tipos:

Fonética, se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar.

Gráfica, se origina por la identidad o similitud de signos, sean éstos palabras, (similitud ortográfica), frases, dibujos, etiquetas, o cualquier otro signo por su simple observación.

Conceptual o ideológica, cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Sobre los puntos antes anotados, se han emitido varias tesis de jurisprudencia, las que a continuación se transcriben:

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 433

Página: 479

MARCAS, EXAMEN DE LAS.- Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. Y, de manera importante, es de atenderse a la primera impresión; al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 983/70.-Enrique Ortiz Colina.-10 de mayo de 1971.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 527/74.-Henkel & Cie. GMBH.-29 de octubre de 1974.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 899/70.-Fichtel & Sacns A.G.-18 de febrero de 1974.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 110/76.-Jacobo Tarrab Sidauy.-4 de mayo de 1976.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 694/76.-Avon Products, Inc.-1o. de marzo de 1977.-Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 514, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 698.

Séptima Época

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

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 432

Página: 477

MARCAS, DISTINCIÓN DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACIÓN. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91,

fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

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

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

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

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

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

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 513, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 697.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 423

Página: 468

MARCAS, CONFUSIÓN DE.- Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del elemento “vista”, tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de la clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas, pues éste es el sentido que debe darse a las fracciones I, II y IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XIV, del propio artículo y en relación también con el artículo 106.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 983/70.-Enrique Ortiz Colina.-10 de mayo de 1971.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 227/73.-Roussel Uclaf.-9 de julio de 1973.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 251/73.-Laboratorios Grossman, S.A.-13 de agosto de 1973.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 641/74.-Kananhit, S.A.-7 de enero de 1975.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 84/76.-Byk Gulden, S.A. de C.V.-30 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 505, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 689.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 427

Página: 472

MARCAS, CONFUSIÓN ENTRE. REVISIÓN DEL ARBITRIO.- Al examinar si dos marcas son o no semejantes en grado de confusión, para los efectos del artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, el Juez de amparo debe respetar el arbitrio de las autoridades administrativas competentes que resuelvan esas cuestiones, cuando no llega a convicción nítida y clara en contrario, o sea que en caso de encontrar opinable la cuestión, debe negar el amparo que se solicite contra el uso de aquel arbitrio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 487/74.-Henkel & Cie. GMBH.-22 de octubre de 1974.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 527/74.-Henkel & Cie. GMBH.-29 de octubre de 1974.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 541/76.-Medusa Corporation.-16 de noviembre de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 694/76.-Avon Products Inc.-1o. de marzo de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1004/78.-Chemise Lacoste, S.A.-28 de febrero de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 508, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 692.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 428

Página: 473

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 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 éste 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 en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

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

Amparo en revisión 21/76.-Johnson & Johnson.-16 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 707/76.-Dresser Industries, Inc.-1o. de marzo de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 131/77.-American Cyanamid Company.-12 de abril de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 291/77.-Laboratorios Infan, S.A.-21 de junio de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 347/77.-Central Exportadora Nacional, S.A.-9 de agosto de 1977.-Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 509, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 693.

Novena Época

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

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 424

Página: 469

**MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS.-** Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que

la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

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

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

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

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

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

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

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 686, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A. J/22; véase la ejecutoria en la página 687 de dicho tomo.

Séptima Época

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

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 425

Página: 470

MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

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

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

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

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

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

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 426

Página: 472

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

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

Amparo en revisión 527/74.-Henkel & Cie. GMBH.-29 de octubre de 1974.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 311/75.-J.C. Penny Inc.-29 de julio de 1975.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 84/76.-Byk Gulden, S.A. de C.V.-30 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 110/76.-Jacobó Tarrab Sidaúy.-4 de mayo de 1976.-Unanimidad de votos.

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

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 507, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 691.

Octava Época

**Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.**

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Tesis: 438

Página: 412

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS 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 y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: “Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares...”. Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la

combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario 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. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94.-Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V.-20 de octubre de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

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.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 207, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.581 A.

c).- MARCAS QUE PUEDEN REGISTRARSE.

Se permite el registro del nombre y apellido como marca, a excepción del caso en que se pretenda registrar sin el consentimiento de la persona, o en su caso de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo; la tesis de jurisprudencia que enseguida se cita se emitió en concordancia con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas; la cual es plenamente aplicable conforme a la nueva Ley que nos rige, ya que en su artículo 90 fracción XII, reproduce una disposición similar, al establecer que: "...no serán registrables como marcas los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

Octava Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Tesis: 51

Página: 60

INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHÍBE EL USO DE APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS.- La función que protege la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es la que tiene el nombre para individualizar a una persona, distinguiéndola aun de aquellas que forman parte del grupo familiar al que pertenecen, y dado que esta función se cumple sólo con el uso conjunto de los elementos que integran al nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el apellido o nombre patronímico, es de concluirse que el registro que de una marca se pretenda hacer sólo podrá negarse, con fundamento en la mencionada fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, cuando se pretenda registrar el nombre (nombre de pila y nombre patronímico) de una persona sin el consentimiento de ésta o de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo, cuando hubiere fallecido.

Contradicción de tesis. Varios 6/85.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Primer Circuito en Materia Administrativa.-20 de febrero de 1989.- Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 61, Segunda Sala, tesis 88; véase la ejecutoria en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Época, Tomo III, página 498.

d).- MARCAS NO REGISTRABLES. MARCAS DESCRIPTIVAS.

A continuación se citan a manera de ejemplo dos tesis de jurisprudencias emanadas de los Tribunales Colegiados de Circuito, con relación a las marcas descriptivas, criterios que son de aplicación actualmente, ya que la Ley de la Propiedad Industrial vigente, igualmente prohíbe el registro de marcas descriptivas de los bienes o servicios o evocativas de sus cualidades, o su calidad.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 430

Página: 475

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.- El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que no son registrables como marca los adjetivos que resulten calificativos del producto, o de su naturaleza, destino u origen. Esto requiere que el adjetivo describa el producto que se trata de amparar, o sus características, y no que sea posiblemente descriptivo en general de cualquier cosa, sino que lo sea en manera específica del producto o de sus cualidades. Luego si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que no evoca una conexión directa con el producto de que se trata, ni con sus cualidades, y ello a pesar de que se conozca la naturaleza de ese producto, y no se ve que entre los fabricantes competidores haya un derecho natural y específico a utilizar ese adjetivo para amparar o anunciar sus productos en forma de no incurrir en imitación de marca, entonces se debe concluir que ese adjetivo sí es registrable para ese producto particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 77/79.-Fábricas Monterrey, S.A.-28 de junio de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 467/79.-Baltimore Aircoil Company Inc.-25 de julio de 1979.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 651/79.-Procter & Gamble de México, S.A. de C.V.-5 de septiembre de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 871/79.-Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.-31 de octubre de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 1377/79.-National Chemsearch Corporation.-18 de junio de 1980.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 511, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 695.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 431

Página: 476

MARCAS DESCRIPTIVAS.- Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos, y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe, pues, establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuándo es simplemente sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6o. quinquies, apartado b, inciso 2o., del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas “de todo” carácter distintivo, o bien estén formadas “exclusivamente” por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso, la marca “komodo” no sería susceptible de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión “komodo”, que no por su ortografía caprichosa se diferencia sustancialmente de la expresión “cómodo”, no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión

“komodini”, en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión “cómodo”, y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación “cómodo” para sus productos. En consecuencia, esa expresión “komodini” sí es susceptible de registro como marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 177/79.-Lucas Lizaur.-25 de abril de 1979.-Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 410/79.-Marcas Alimenticias Internacionales, S.A.-2 de agosto de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 441/79.-Consolidated Foods Corporation.-22 de agosto de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 487/79.-Société des Produits Marnier Lapostolel.-5 de septiembre de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 434/78.-Empresas La Moderna, S.A.-28 de septiembre de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 511, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 696.

e).-DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO MARCARIO.

En principio, es de señalarse que si bien, la Ley de Propiedad Industrial vigente, establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas para los bienes o servicios que prestan, privilegiando el uso ante el registro, también lo es que así mismo establece la disposición “...Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”. (Refiriéndose desde luego al registro de marcas que lleva el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI).

Es decir, el poder reclamar el derecho al uso exclusivo, a través de las acciones o mecanismos legales de que se disponen, hace menester la importancia de contar con el registro, e incluso de tener un registro en trámite, es decir una expectativa de derecho, pues de lo contrario no se tendrá interés jurídico; en éste aspecto se citan a continuación y en primer lugar, tres jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cuanto, al derecho de los cotitulares de una marca frente a un acto de afectación, también se definió que como el bien pertenece proindiviso a varias personas, la acción puede ser ejercida por una, varias, o todas las personas cotitulares de la marca.

Sin embargo, la Ley protege el uso, de tal suerte que si se argumenta tener un mejor derecho, por tener un uso anterior que el titular de la marca, procede la admisión de la instancia legal que se haga valer.

Estos argumentos se ven reflejados en las siguientes jurisprudencias y tesis:

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 ter de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa que tiene a su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y fondo en que hubiera podido incurrir la autoridad en el procedimiento y la resolución administrativa, cuya depuración es necesaria para obtener una resolución favorable a sus intereses y, eventualmente, para demandar el pago de daños y perjuicios así como la devolución de la fianza que en su caso hubiera exhibido, en términos de lo que establecen los artículos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial).

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

Tesis de jurisprudencia 10/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de dos mil uno.

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Tesis: 55

Página: 66

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 OBTENCIÓN 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.

Novena Época:

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.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 201, Segunda Sala, tesis 2a./J. 70/95; véase la ejecutoria en la página 202 de dicho tomo.

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 INTERÉS JURÍDICO 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.

Octava Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Tesis: 54

Página: 65

MARCAS. COTITULARIDAD DE LAS. SU AFECTACIÓN POR UN ACTO DE AUTORIDAD PUEDE RECLAMARSE POR TODOS LOS COTITULARES, POR UNA PARTE DE ELLOS O POR UNO SOLO.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo el juicio que ésta regula únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, por lo que la acción constitucional en defensa de un bien que pertenece proindiviso a varias personas, puede ser ejercida por una, o varias o todas éstas, en virtud de que el derecho de defensa que ese precepto contiene es inherente a la persona y le faculta para oponer su acción a los actos de autoridad que considere lesivos a sus

intereses, porque la referida ley no condiciona, tratándose de cotitulares, a que todos o la mayoría de ellos promuevan el juicio, ya que el derecho de defensa de cada uno de los cotitulares respecto de sus intereses sobre la marca registrada, no se encuentra sometido al consenso de todos ellos. Estas razones, motivan a interrumpir la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos veintiuno, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro es: “COPROPIETARIOS. PERSONALIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN CONTRA DE LA AFECTACIÓN DEL BIEN COMÚN AGRARIO.”.

Contradicción de tesis. Varios 14/89.-Entre las sustentadas por el Segundo, Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.-15 de junio de 1992.-Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 64, Segunda Sala, tesis 93; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, agosto de 1992, página 72.

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.

f).- MARCAS, CADUCIDAD.

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.

g) INFRACCIONES EN MATERIA DE MARCAS.

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.

h).- ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

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.

2).- EN MATERIA DE PATENTES.

a).- CONVENIO DE PARÍS, PRINCIPIOS DE:

· TRATO NACIONAL A LOS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN

PRINCIPIO DE PRIORIDAD

En cuanto al trato nacional a los nacionales de los países de la Unión a que se refiere el artículo 2 del Convenio de París. Se definió en México que existe igualdad de condiciones entre mexicanos y extranjeros, y para el caso de que se pretendiera amparar con patente mexicana una patente extranjera, se estableció que la fracción II del artículo 11 de la Ley de Patentes de Invención, que señalaba “que la prioridad para obtener una patente sería tomando en cuenta la fecha de publicación de la patente”, no concede ninguna ventaja a los mexicanos.

Igual situación sería actualmente ya que si bien, la Ley de la Propiedad Industrial vigente, señala al respecto en sus artículos 17 y 18:

“Art. 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva, se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.

Art. 18.-La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o

porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria de las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley.

La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo”.

Al haber suscrito México, el Convenio de París, es claro que aplica el trato nacional a los nacionales de los países de la Unión, el último párrafo del artículo 18 antes transcrito debe entenderse solo para efectos de novedad, sin embargo, no desvirtúa los términos del derecho de prioridad a que se refiere el citado Convenio, pues éste se encuentra abarcando incluso la fecha de depósito de la solicitud de patente y que tenga valor de depósito conforme a la legislación de cada país. Por tanto aún cuando las jurisprudencias que abajo se citan son un tanto del pasado, el criterio que manejan cobra vigencia en cuanto a la aplicación de del derecho de prioridad y de trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Tesis: 73

Página: 85

PATENTES DE INVENCIÓN EXTRANJERAS.- De acuerdo con la fracción II del artículo 11 de la Ley de Patentes de Invención, debe concluirse que nuestra ley coloca a los mexicanos en las mismas condiciones que a los extranjeros, en los casos en que se trate de amparar con patente mexicana una patente extranjera; es decir, dicha fracción II no concede ninguna ventaja a los mexicanos, sino que concede el mismo derecho y con los mismos requisitos a los nacionales y a los extranjeros, y es inconcuso que en estos casos no tiene aplicación el artículo 2o. de la Convención de Unión de París, que prevé casos en que los extranjeros están en condiciones desventajosas respecto de los nacionales.

Amparo directo 534/41.-”Cristalería”, S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.

Amparo directo 764/41.-”Cristalería”, S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.
Amparo directo 808/41.-”Cristalería”, S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.

Amparo directo 932/41.-”Cristalería”, S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.

Amparo directo 2020/41.-”Cristalería”, S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.-Ponente: Manuel Bartlett Bautista.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 80, Segunda Sala, tesis 116.

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Tesis: 74

Página: 85

PATENTES DE INVENCION EXTRANJERAS.- El artículo 4o. de la Convención de Unión de París establece una prioridad para obtener las patentes de invención, tomando como punto de partida la fecha de la solicitud respectiva, y la fracción II del artículo 11 de nuestra Ley de Patentes de Invención establece una prioridad para obtener una patente, tomando en cuenta la fecha de la publicación de la patente, en el país de origen. Como se observa, son casos completamente distintos los previstos por dicha fracción II y por el mencionado artículo 4o. Ahora bien, como el caso a que se refiere la mencionada fracción II del artículo 11 no está previsto en ninguno de los artículos de la Convención de Unión de París, no puede decirse que exista reciprocidad para dicho caso, por virtud de la vigencia de la convención en nuestro país.

Amparo directo 534/41.-"Cristalería", S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.

Amparo directo 764/41.-"Cristalería", S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.

Amparo directo 808/41.-"Cristalería", S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.

Amparo directo 932/41.-"Cristalería", S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-cinco votos.

Amparo directo 2020/41.-"Cristalería", S.A. y coags.-22 de octubre de 1941.-Cinco votos.-Ponente: Manuel Bartlett Bautista.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 81, Segunda Sala, tesis 117.

b).- CADUCIDAD.

En esta materia, los artículos 73 y 80 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, han definido la caducidad de las patentes y su registro por:

El vencimiento de su vigencia (es decir cumplidos los 20 años improrrogables de protección);

Por no cubrir el pago de la tarifa previsto ara mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste; y,

Por falta de explotación, al efecto dice el texto legal: "En el caso de que transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la

licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto”.

Jurisprudencias relativas conforme a la Ley anterior, recientemente publicadas:

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.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 436

Página: 482

PATENTES. CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACIÓN. GARANTÍA DE AUDIENCIA.- Conforme al artículo 6o. transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, el plazo para la caducidad por falta de explotación de una patente empezará a correr, en términos del artículo 48, a partir de la fecha en que dicha ley entró en vigor. Conforme al artículo 41, la explotación de una patente debe iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente. Y conforme al artículo 48, la patente caducará, si, vencido ese plazo del artículo 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación, ni dentro de este último lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias. Por otra parte, el artículo 5o. de la Convención de Unión de París de marzo de 1883, revisada en Bruselas en 1900, en Washington en 1911 y en La Haya en 1925, establece que sólo podrá declararse la caducidad en una patente cuando la concesión de licencias obligatorias no baste para corregir la falta de explotación, y en un lapso no menor de tres años que se contarán desde la fecha en que se concedió. Ahora bien, el lapso de tres años a que se refiere el Convenio de París no se debe empezar a contar a partir del día en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas porque no es eso lo que dice su texto, sino a partir del día en que se concedió la patente. Y, por otra parte, el término de cuatro años que para la caducidad de una patente establece el artículo 48 de la Ley de Invenciones y Marcas no resulta violatorio del artículo 5o. del Convenio de París, porque esa caducidad parte del supuesto de que no sólo se haya explotado la patente, sino también del supuesto de que en ese lapso no se hayan solicitado licencias obligatorias, las que pueden solicitarse después de los tres años a que se refiere el artículo 41 de la ley, en términos de los artículos 50 y siguientes. En consecuencia, como hay interés público en que el país no quede indefinidamente sujeto al perjuicio industrial de tener concedidas patentes que los industriales nacionales no pueden explotar, sin que lo hagan tampoco los titulares de dichas patentes, y sin que nadie solicite una licencia obligatoria para explotarlas, ya que ello agrava la situación de subdesarrollo industrial, es de concluirse que si la autoridad declara caduca una patente por no haber sido explotada en el lapso señalado

en el artículo 6o. transitorio de la ley vigente, la persona titular de la patente, afectada por la caducidad, no podrá alegar que no se tomó en cuenta un lapso de tres años a partir de la vigencia de la nueva ley, sino que tendrá que alegar que no ha transcurrido el lapso legal a partir de la concesión de la patente. Por otra parte, el artículo 5o. del Convenio de París también señala que no podrá declararse la caducidad de una patente si el dueño presenta excusas legítimas para su falta de explotación, y que la caducidad sólo puede declararse si el sistema de licencias obligatorias no bastó para corregir el abuso consistente en no explotar la patente. De esto se desprende que antes de declarar la caducidad de una patente, por falta de uso, en términos de los artículos 48 y 6o., transitorio, de la ley, la autoridad debe dar al afectado oportunidad para alegar y probar lo que a su derecho convenga, para no violarle la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, de manera que el titular de la patente pueda probar, en su caso, que sí se solicitaron licencias obligatorias, o que la autoridad no resolvió oportunamente sobre ellas, o que indebidamente las negó, o que tiene alguna otra excusa legítima para no haber efectuado él la explotación.

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

Amparo en revisión 234/81.-Atlas Pacific Ingeneering Company.-11 de junio de 1981.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 277/81.-Griffine Merechal, S.A.-22 de julio de 1981.-Unanimidad de
votos.

Amparo en revisión 594/81.-Lipe Rollway Corporation.-1o. de octubre de 1981.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 644/81.-Pietro Novili.-14 de octubre de 1981.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 814/81.-Det Norske Zinkkompani A/S.-25 de noviembre de 1981.-
Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 520, Tribunales Colegiados de
Circuito, tesis 706.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 435

Página: 481

PATENTES, CADUCIDAD DE LAS. TÉRMINOS PARA EL PAGO DE LAS ANUALIDADES.- Conforme al artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial, la vigencia de las patentes está sujeta al pago de derechos exigibles de antemano, lo que quiere decir que en principio el pago de una anualidad se puede exigir desde el primer día de esa anualidad. Pero, por otra parte, el artículo 45 establece que la falta de pago oportuno de una anualidad (o sea cuando no se paga por adelantado en el primer día) no afecta la validez de una patente, siempre que el pago se haga antes del día primero de julio del año siguiente al del vencimiento de la anualidad (es decir, no el año siguiente al primer día de la anualidad, sino el siguiente al vencimiento de toda la anualidad, o sea, a su último día); sólo que en este caso se pagarán recargos. Es decir, el pago es exigible por adelantado el primer día de la anualidad, y si no se paga ese día, ya se causan recargos. Pero el plazo de gracia para pagar una anualidad con recargos, fenece el día último de junio del año siguiente al día en que venció la anualidad, o sea del año siguiente al último día de la misma, y no del año siguiente al día aquel en que la anualidad se inició, y en el que debió hacerse el pago para que fuese oportuno. Interpretando la ley de esta manera, se da vigencia a la disposición de que el pago se haga de antemano, pues no sería de antemano el que se hiciese ya para terminar la anualidad correspondiente. Pero al mismo tiempo se evita el rigorismo, que no encuentra apoyo directo en la ley, de estimar que el plazo de gracia para pagar una anualidad con recargos y evitar la caducidad de la patente, se inicia en el primer día de cada anualidad, y no a su vencimiento, sin que la ley lo diga así, y esa interpretación tendría que establecerse a base de inferencias e interpretaciones indirectas que causarían a los titulares de las patentes molestias indebidas sin fundamento claro en la ley. Ahora bien, si, por ejemplo, en un caso la patente tuvo vigencia a partir del día 30 de agosto de 1967, es de estimarse que el pago de la quinta anualidad, para ser oportuno, debió cubrirse el día 30 de agosto de 1971, pero el vencimiento de la anualidad misma fue hasta el día 29 de agosto de 1972, y a partir de esa fecha comenzó a contarse el plazo de gracia a que se refiere el artículo 45 aludido, por lo cual, la parte quejosa estaba en condiciones de hacer el pago respectivo hasta el día 30 de junio de 1973, aunque pagando por su retardo los recargos correspondientes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 701/73.-Presto Lock Company Inc.-28 de enero de 1974.-
Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 291/75.-Dulux Australia Ltd.-8 de julio de 1976.-Unanimidad
de votos.

Amparo en revisión 177/76.-W.R. Grace & Co.-13 de julio de 1976.-Unanimidad
de votos.

Amparo en revisión 497/76.-CIDSA, S.A.-27 de octubre de 1976.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Amparo en revisión 271/77.-Buffalo Forge Company.-10 de mayo de 1977.-Unanimidad
de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 518, Tribunales Colegiados de
Circuito, tesis 704.

3).- EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.

Cabe hacer notar que en esta materia, la Ley Federal de Derechos de Autor contempla un procedimiento de avenencia en la fase administrativa, el cual según se tiene conocimiento es muy eficaz, pues en gran parte de los casos, las partes dirimen de manera amigable el conflicto surgido en materia de derechos de autos, por ésta razón no hay abundancia de tesis y jurisprudencias, por lo que a continuación se transcriben algunos criterios.

Octava Época

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

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Tesis: 411

Página: 448

AUTOR, DERECHOS DE. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA CONVOCATORIA Y DEMÁS ACTOS PRELIMINARES A LA FIJACIÓN DE UNA TARIFA PARA SU PAGO.- De conformidad con el artículo 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor, los derechos a pagar por el uso o explotación de las obras protegidas por dicha legislación, se establecerán en los convenios que celebran los autores o sociedades de autores con los usufructuarios; pero, a falta de convenio, se regirán por la tarifa que al efecto haya expedido o expida el órgano administrativo competente, convocando previamente a los sectores interesados en la materia, para la integración de una comisión mixta cuya función es formular una propuesta, que en caso de ser aprobada por el órgano del poder público, dará nacimiento a la tarifa que, a falta de convenio entre las partes, habrá de regir obligatoriamente por mandato de ley. Así la potestad tarifaria de la administración se ejerce, no sin la necesaria formulación previa de una propuesta proveniente de un órgano distinto de aquélla, cuya aprobación es la condición de nacimiento de la tarifa, de suerte tal que son todos los actos anteriores a esta propuesta, y la propuesta misma acompañada de su aprobación los que dan vida y contenido a la multicitada tarifa, constituyendo los acuerdos para convocar a la integración de la comisión mixta y la convocatoria misma, momentos previos o preliminares de ninguna manera comprensivos del acto autoritario determinante de la tarifa a regir para el caso de derechos autorales. De lo anterior se desprende que, ninguno de dichos actos preliminares es capaz por sí mismo de producir un cambio en el mundo jurídico de los gobernados, en tanto que de ellos no se deriva en forma directa o inmediata la creación, modificación o extinción de una situación jurídica particular. En este sentido, no pueden incidir en la esfera jurídica de los particulares ni como actos de molestia -en tanto no los obligan a conducirse pasiva o activamente en forma determinada- ni como actos de privación, porque no les imponen la tarifa ni gravan de otra manera sus derechos o patrimonio, actualizándose la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en los artículos 4o. y 73, fracción V de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2573/88.-Hotelera Esponda Araujo, S.A.-17 de enero de 1989.- Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

Amparo en revisión 2713/88.-Antonio Francisco Loredó.-24 de enero de 1989.- Unanimidad de votos.-Ponente: Fernando Lanz Cárdenas.-Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 173/89.-Motel Florida de Veracruz, S.A.-7 de febrero de 1989.- Unanimidad de votos.-Ponente: Fernando Lanz Cárdenas.-Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 183/89.-Alfredo Chibli Chibli.-7 de febrero de 1989.-Unanimidad de votos.-Ponente: Fernando Lanz Cárdenas.-Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.

Amparo en revisión 243/89.-Provincial de Hoteles, S.A. de C.V.-14 de febrero de 1989.- Unanimidad de votos.-Ponente: Fernando Lanz Cárdenas.-Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 466, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 642.

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.

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: 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 10. 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.

4).- JURISPRUDENCIAS FORMADAS A PARTIR DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Como mencionaba en la parte introductoria de este trabajo, a partir de abril de 2000, con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que agrupó entre otros organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, al IMPI, por tanto éste organismo debía aplicar en sus procedimientos dicha Ley, sin embargo por alguna razón, se negó sistemáticamente a hacerlo, e incluso, algunos particulares seguían promoviendo en contra de las resoluciones del IMPI, el Juicio de Amparo ante los Jueces de Distrito y el citado organismo hacía valer en los Juicios de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, argumentando que no resultaba aplicable a los actos y resoluciones del IMPI, el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puesto que es un organismo descentralizado especializado en materia de propiedad industrial, que no puede ni debe ajustarse a las normas que se aplican supletoriamente a otros organismos que emiten actos de muy diversa naturaleza, aunado a que en términos del artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, la única norma supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles; por esta razón se formaron las jurisprudencias que a continuación se citan:

Novena Época

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, Abril de 2002

Tesis: I.10o.A. J/3

Página: 1155

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL). El juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dado su carácter de órgano descentralizado de la administración pública federal, por así establecerlo de manera imperativa la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ello deriva de la interpretación sistemática de lo establecido en el artículo segundo transitorio de este último ordenamiento, del que se desprende que con la emisión de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas, estableciendo como medio de impugnación, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión; lo cual, aunado a la reforma al artículo 1o., segundo párrafo, de la propia ley, en el sentido de que la misma también es aplicable a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto de sus actos de autoridad, así como del contenido del segundo artículo transitorio del decreto de reformas a tal ordenamiento del treinta de mayo de dos mil, en el que se indica que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de ese decreto, se resolverán conforme a la ley de la materia, da lugar a concluir que si existen recursos administrativos ante organismos descentralizados en trámite al treinta de mayo de dos mil, deberán resolverse conforme a la ley de la materia, lo que implica, a contrario sensu, que los iniciados con posterioridad a dicha disposición deberán tramitarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser el ordenamiento aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados (a partir del decreto de reformas de diecinueve de mayo de dos mil), de donde resulta que antes de acudir al juicio de garantías en contra de cualquier acto emitido por el organismo descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 83 de este ordenamiento, es decir, debe interponerse el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto por la ley o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en congruencia con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sión Cheja. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina.

Amparo en revisión (improcedencia) 75/2001. C.H. Guenther & Son, Inc. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Vicente Román Estrada Vega.

Amparo en revisión (improcedencia) 101/2001. Kimberly Clark Corporation. 21 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Acevedo Hernández.

Amparo en revisión 148/2001. Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Moisés Manuel Romo Cruz.

Amparo en revisión (improcedencia) 250/2001. Goodrubber de México, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretaria: María del Pilar Bolaños Rebollo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 1130, tesis I.13o.A. J/3, de rubro: “AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTÍCULO DE MAYO DE DOS MIL.”.

Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, Abril de 2002

Tesis: I.1o.A. J/11

Página: 1119

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LOS ACTOS DE AUTORIDAD DE DICHO INSTITUTO ES APLICABLE EN FORMA DIRECTA Y NO SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. El texto original del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, no comprendía, dentro del ámbito de aplicación de dicho ordenamiento, a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, sino que sólo era aplicable para la administración pública federal centralizada, salvo algunas materias ahí señaladas; sin embargo, dicho precepto fue modificado y adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de abril del año dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en donde se incluyó en su aplicación a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, excluyendo, entre otras, a las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera,

a las que únicamente les será aplicable el título tercero A. También se reformó el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante decreto publicado en el citado órgano de difusión el día treinta de mayo de dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el que se estableció la procedencia del recurso de revisión contra actos de autoridad de dichos organismos. Por tanto, es evidente que el artículo 83 del mencionado ordenamiento tiene aplicación directa a los procedimientos que son competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y tal aplicación, en modo alguno, puede interpretarse como una aplicación supletoria, porque no está llenando alguna laguna de la ley especial de la propiedad industrial, sino que está creando un medio de impugnación, con su propia reglamentación, contra los actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, por lo que resulta incuestionable que no se cumplen los requisitos para que opere la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, como son: que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; que no obstante la existencia de la disposición a suplir, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presenta, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustitución de la institución suplida. Por tanto, es incontrovertible que a los actos y procedimientos administrativos emanados del referido instituto les son aplicables en forma directa y no supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que la materia de propiedad industrial no está excluida del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no es materia de competencia económica.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 781/2001. Nike International, LTD. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

Amparo en revisión 601/2001. The Keds Corporation. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.

Amparo en revisión (improcedencia) 1441/2001. Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Hernández Albores.

Amparo en revisión (improcedencia) 801/2001. José Ernesto Matsumoto y Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Escobedo Navar.

Amparo en revisión (improcedencia) 2962/2001. Chicles Canel's, S.A. de C.V. y otro. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muñoz.

IV. TESIS RELEVANTES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

1. Marca Notoria. Valoración de las Pruebas.
2. Marcas, Notoriedad de las.
3. Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de las marcas adoptada en el Arreglo de Niza.
4. Marcas.- Consideraciones para determinar la procedencia de su Registro Atendiendo al contenido conceptual.
5. Ley de la Propiedad Industrial.- El derecho de uso exclusivo de una marca corresponde al titular del registro marcario.
6. Registro marcario.- Debe declararse caduca una marca cuando se usa con modificaciones que alteran su carácter distintivo.
7. Suspensión del Trámite de Registro de una marca.- Interpretación del artículo 124 de la Ley de la Propiedad Industrial.
8. Propiedad Industrial.-La manifestación de Primer uso de una marca contenida en una solicitud de registro marcario se encuentra sujeta a prueba.
9. Marcas.-Reglas para determinar las semejanzas en grado de confusión, cuando los productos o servicios son de la misma clasificación o especie.
10. Marcas.- Cuándo se considera que fueron otorgados los registros marcarios, por error, inadvertencia o diferencia de apreciación al existir semejanza en grado de confusión.
11. Sanciones impuestas por el IMPI.-Improcedencia del recurso previsto por su Ley.
12. Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.- Tiene existencia y competencia para declarar la nulidad de un registro marcario.
13. Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.-Carece de facultades para conocer de controversias en materia de derechos de autor, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
14. Resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Debe emplazarse al solicitante en su carácter de tercero.

Las tesis en cuestión son las siguientes:

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003.

Tesis: V-P-SS-359

Página: 191

MARCA NOTORIA. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.-En términos de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para demostrar la notoriedad en México de una marca se pueden emplear todos los medios probatorios permitidos por la ley. Entonces, si la actora dentro del procedimiento de declaración administrativa de nulidad para demostrar la notoriedad de la marca de la cual es titular, exhibe diversas pruebas que se encuentran dentro de las permitidas por la ley de la materia, deben ser analizadas y valoradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en forma concatenada, y expresar en forma razonada si con las mismas se demuestra o no la notoriedad de la marca en cuestión. (19)

Juicio No. 11324/01-17-09-5/917/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2003, por mayoría de 6 votos a favor y 1 con los puntos resolutiveos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2003)

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003.

Tesis: V-P-SS-360

Página: 191

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS.- De conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca, por las actividades comerciales que desarrolla en nuestro país o en el extranjero por una persona que emplea esa marca con sus productos o servicios, así como por el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de su promoción o publicidad. Entonces, si la actora dentro del procedimiento de declaración administrativa de nulidad para demostrar la notoriedad de la marca de la que es titular, exhibe como prueba, diversas revistas extranjeras en que se realizó la publicación de productos que ostentan la marca en cuestión y demuestra que esas revistas se pueden adquirir en nuestro territorio, se debe considerar que con las publicaciones exhibidas demuestra la notoriedad de la marca, no obstante que las revistas de referencia se encuentren en un idioma distinto al español, o bien que por su precio sólo puedan ser adquiridas por un sector determinado de nuestro país, porque la fracción XV del artículo 90, no condiciona que la publicación que se realice de la marca sea dirigida a todos los sectores del país. (20)

Juicio No. 11324/01-17-09-5/917/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2003, por mayoría de 6 votos a favor y 1 con los puntos resolutiveos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2003)

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003.

Tesis: V-P-SS-299

Página: 64

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS ADOPTADA EN EL ARREGLO DE NIZA.- El artículo 93 de la Ley de la 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 julio 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 sí usó 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. (4)

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 de 18 de noviembre de 2002)

Quinta Época.

Instancia: Décima Primera Sala Regional Metropolitana.

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 25. Enero 2003.

Tesis: V-TASR-XXII-294

Página: 148

MARCAS.- CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SU REGISTRO ATENDIENDO AL CONTENIDO CONCEPTUAL.- Entrándose del registro de marcas, el contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. (10)

Juicio No 15038/01-17-11-8.- Resuelto por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gustavo Arturo Esquivel Vázquez.- Secretaria: Lic. Eunice Ortigosa Vélez.

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 III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003.

Tesis: V-P-SS-362

Página: 225

REGISTRO MARCARIO. DEBE DECLARARSE CADUCA UNA MARCA, CUANDO SE USA CON MODIFICACIONES QUE ALTERAN SU CARÁCTER DISTINTIVO.- Los artículos 128 y 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevén substancialmente que la marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo y que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro. De ahí que en el juicio contencioso administrativo en que se haga valer la violación a dichos dispositivos legales, aduciendo que la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada no los tomó en consideración, la Sala del conocimiento a fin de establecer si una marca se usa tal como fue registrada, deberá primeramente atender a los cuatro tipos de marcas reconocidos por el artículo 89 de la Ley citada, esto es, si la marca cuya caducidad se solicita es nominativa, innominada, mixta o tridimensional, y conforme a ello analizar posteriormente de forma exhaustiva si las modificaciones que en su caso hayan sido introducidas en la misma, alteran o no su carácter distintivo, y por último si existe o no medio de convicción alguno que lleve a determinar que ha sido usada en los términos, plazos y productos o servicios para los que fue registrada, conforme a los preceptos legales en comento, pues de lo contrario lo procedente será declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos de lo dispuesto por los artículos 238, fracción IV y 239, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad deje constancia en el expediente del registro marcario correspondiente, precisando que el mismo caducó por no haberse usado en territorio nacional durante los tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se otorgó, tal como fue registrada, o bien, con modificaciones que alteraron substancialmente su carácter distintivo. (22)

Juicio No. 18449/01-17-08-4/756/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2003).

Quinta Época.

Instancia: Segunda Sección

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2003.

Tesis: V-P-2aS-257

Página: 62

SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE UNA MARCA.- INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El artículo 124 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que si el impedimento para el registro de una marca se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. Lo anterior significa, que si respecto de una solicitud de registro, la autoridad señala que advierte anterioridades oponibles, en virtud de la existencia de marcas idénticas o similares en grado de confusión y sobre las cuales se presente un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación; éste precepto no exige que para que se suspenda el trámite, se deba presentar en forma simultánea a la solicitud del registro, también la solicitud de suspensión para el caso de que se haya iniciado un procedimiento de los ya anotados; ya que dicho precepto establece que se suspenderá dicho trámite de registro a petición de parte o de oficio, hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. (8)

Juicio No. 1672/02-17-11-3/305/03-S2-07-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de junio de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra de la publicación de los referidos precedentes.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.

(Tesis aprobada en sesión de 5 de agosto de 2003).

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA MANIFESTIÓN 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 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 contra el acto sancionador.

Juicio No. (3) 30224/98. 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 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.

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 29. Mayo 2003.

Tesis: V-P-SS-273

Página: 286

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 carácter 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, aun 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. (32)

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 de 15 de noviembre de 2002)

Quinta Época.

Instancia: Décima Primera Sala Regional Metropolitana.

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 26. Febrero 2003.

Tesis: V-TASR-XXII-329

Página: 287

MARCAS.- CUÁNDO SE CONSIDERA QUE FUERON OTORGADOS LOS REGISTROS MARCARIOS, POR ERROR, INADVERTENCIA O DIFERENCIA DE APRECIACIÓN, AL EXISTIR SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.- Al ser una de las finalidades de la Ley de la Propiedad Industrial la de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, en tal entendido, si los registros marcarios en cuestión, son idénticos en grado de confusión, al ser fonéticamente idénticos en cuanto a su principal elemento que es el nombre de la marca, y amparan los mismos productos, resulta evidente que hubo error, inadvertencia o diferencia de apreciación al momento de otorgarse los registros marcarios de la tercero interesada, pues la confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar, por lo tanto, y no obstante que los registros marcarios de la parte tercero interesada se integren de una palabra similar al de controversia y se les adicione una segunda palabra que los hace diferente a la otra, originalmente registrada, lo cierto es que tal diferencia se estima que es de orden meramente secundario o de significación de menor importancia, ya que la palabra en común y principal elemento de todos los registros marcarios es la que constituye la marca. En tal razón, al ser fonéticamente idéntico el principal elemento del registro marcario de la actora con los demás, y al amparar los mismos productos, ello es suficiente para considerar que con tales semejanzas se provoca confusión en el público consumidor. (14)

Juicio No. 18435/01-17-11-9.- Resuelto la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de mayo de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: María Sofía Sepúlveda Carmona.- Secretario: Lic. Óscar Chavarría Balleza.

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 27. Marzo 2003.

Tesis: V-P-SS-201

Página: 46

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 Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por tanto, son susceptibles de impugnarse ante este Tribunal. (6)

Juicio No.10696/01-17-04-6/165/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de noviembre de 2002, por mayoría de 6 votos, 1 voto con los puntos resolutive y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de noviembre de 2002)

PRECEDENTE:

V-P-SS-12

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)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 2. Febrero 2001. p. 69

Fe de Erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001. p. 274

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003.

Tesis: V-P-SS-354

Página: 153

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- TIENE EXISTENCIA Y COMPETENCIA PARA DECLARAR LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 1º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal. Por su parte, los artículos 6º, primer párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial y 1º del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, prevén al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un organismo descentralizado, y como una autoridad administrativa con competencia para conocer de todo lo relativo a la propiedad intelectual, comprendiendo ésta tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. Ahora bien, los artículos 5 y 18, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecen la existencia legal de la Dirección Divisional de la Protección a la Propiedad Intelectual, así como sus facultades para declarar administrativamente la nulidad de un registro marcario, por lo cual si dicha Dirección emitió la resolución impugnada, declarando la nulidad de un registro marcario, se concluye que fue emitida por una autoridad existente legalmente y jurídicamente competente. (14)

Juicio No. 8022/01-17-09-4/677/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2003)

Quinta Época.

Instancia: Pleno

R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año III. No. 28. Abril 2003.

Tesis: V-P-SS-208

Página: 44

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.- CARECE DE FACULTADES PARA CONOCER DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.- De la lectura del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se desprende que en dicho numeral se faculta a la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, a la paz y moral pública, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos, permitiéndosele a la invocada dependencia imponer las sanciones que correspondan a sus atribuciones y denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de esta Ley, pero el invocado precepto no le concede facultad alguna para conocer de controversias en materia autoral, motivo por el que, si ante dicha autoridad se formulan diversas peticiones apoyadas en el derecho de autor que se ostenta sobre material televisivo utilizado por otra empresa, es claro que la autoridad que nos ocupa no tiene facultades para intervenir, ni imponer las sanciones relativas, ya que la propia fracción V del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión condiciona que las sanciones que se impongan sean las correspondientes a sus atribuciones, entre las que no se encuentra la materia de derecho de autor. (7)

Juicio No. 7690/98-11-10-3/570/00-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de octubre de 2001, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

(Tesis aprobada en sesión privada de 18 de noviembre de 2002).

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

Trabajo elaborado por la Magistrado Ma. Concepción Martínez Godínez, adscrita a la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

[Fin del documento]

[1] Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época.- Tesis P. XXVIII/98, abril de 1998, p. 117. CD-ROM IUS: 196,537.

[2] Datos reportados por el Sistema Integral de Juicios (Control computarizado que lleva el Tribunal).

[3] La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros, que duran en su encargo 15 años. Son propuestos por el Presidente de la República en una terna a consideración del Senado de la República, quien finalmente designa al ministro que deba ocupar la vacante. (Artículos 94 y 96 Constitucionales).

[4] De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Reglamento Interior de dicho Tribunal, éste se conforma por: Una Sala Superior (integrada por 11 magistrados), que sesionan en Pleno o en Secciones (dos Secciones, cada una formada por 5 magistrados de Sala Superior); un Presidente del Tribunal, (elegido cada dos años de entre los 11 magistrados de Sala Superior) y, Salas Regionales, (actualmente cuenta con 36 Salas Regionales establecidas en 17 regiones de la República, cada una integrada por 3 magistrados, 11 de esas Salas regionales se encuentran establecidas en la región Metropolitana,

con sede en la Ciudad de México, correspondiendo a éstas la instrucción y resolución de los juicios en materia de Propiedad Intelectual, dado que la competencia territorial se establece en función de la sede de la autoridad administrativa, y en el caso tanto el IMPI como INDAUTOR, tienen su sede en la Ciudad de México.

[5] Voz “Jurisprudencia”, en Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, p. 1332.

[6] La Jurisprudencia, Su integración.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Primer Edición, agosto de 2004.-Dirección General de la coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la SCJN, Págs.15-17.

[7] Rangel Medina, David.- Panorama de Derecho Mexicano.- Derecho Intelectual.- Universidad Nacional Autónoma de México.-Primera Edición por McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.-Pág. 73.