

ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DE LAS MARCAS

Por César Aranda Bonilla*

SUMARIO: 1. Introducción a la Propiedad Industrial. 2. ¿Qué son las marcas?. 3. La importancia de las marcas. 4. El derecho al uso exclusivo. 5. Los tres tipos de acciones que pueden intentarse. 6. Administrativas. 7. Civiles y mercantiles. 8. Penales. 9. Conclusiones. 10. Bibliografía.

RESUMEN: El presente trabajo muestra un estudio totalmente práctico sobre las diversas acciones que pueden intentarse, ante los órganos jurisdiccionales competentes, para preservar el derecho más importante que se puede tener sobre una marca: el uso exclusivo, y contiene valiosas referencias a los criterios emitidos por nuestros Tribunales Federales.

PALABRAS CLAVE: Marcas, Uso Exclusivo, Nulidad, Caducidad, Infracción, Daños y Perjuicios, Delitos, Piratería.

ABSTRACT: This work shows a full practical study on the various actions that can be filed, the competent courts, to preserve the most important right that you can have in a trademark: the exclusive use, and also contain valuable references to the criteria issued by our Federal Courts.

KEYWORDS: *Trademarks, Exclusive Right, Annulment, Lapse, Infringement, Damages and Injury, Crime, Piracy.*

I. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial, entendida como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro grupos de instituciones:¹

- a) Las creaciones industriales: aquí se incluyen a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los modelos industriales, los dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales;
- b) Los signos distintivos: es decir, las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los avisos comerciales;
- c) La represión de la competencia desleal: que se traduce en la represión de aquellos actos o prácticas contrarios a las prácticas honradas en el ejercicio del comercio o los negocios, principalmente los actos que puedan causar confusión con los pro-

* CÉSAR ARANDA BONILLA, Licenciado en Derecho, socio del Despacho Jurídico Millán & Aranda, autor de varias obras en materia de Propiedad Intelectual

¹RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, McGraw-Hill, México, 1998, p. 2

ductos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios; los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales (industriales), y los actos que causan una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa,² y

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

2. ¿QUÉ SON LAS MARCAS?

Las marcas son una de las figuras estelares dentro de la Propiedad Industrial y, de acuerdo con el esquema anterior, se clasifican dentro de los signos distintivos.

Una marca es un signo visible del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, es decir, para diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores.

Toda marca debe ser capaz de cumplir con diversas funciones, tales como indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.³

Las marcas pueden formarse con palabras inventadas, nombres propios, denominaciones o razones sociales (marcas nominativas), con diseños o logos (marcas innominadas), con los envoltorios, envases, empaques, la forma o presentación de los productos (marcas tridimensionales), o haciendo combinaciones de cualquiera de los elementos anteriores (marcas mixtas).

Las marcas protegen determinados productos o servicios pertenecientes a la clase en que hayan sido registradas. Este es uno de los principios más importantes que rigen a las

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Introducción a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y marcas*, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998, pp. 2 y 3. Documento visible electrónicamente en la página de Internet de dicha organización a través del link siguiente: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3.pdf

³ Como atinadamente lo sostiene la tesis titulada MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES, que puede ser consultada bajo los siguientes datos: Registro No. 170489, [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2793; Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,

marcas.⁴ De acuerdo con la Clasificación de Niza, los productos y servicios se dividen en 45 clases: de la 1 a la 34 es para productos y de la 35 a la 45 para servicios.

En México, las marcas están reguladas principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento, así como por ordenamientos jurídicos internacionales, por ejemplo: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y se protegen mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

3. LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS

La importancia de las marcas reside principalmente en su valor económico y el poder de marketing que tienen o pueden llegar a tener. Una marca puede ser tan valiosa como la empresa misma, aunque empresarios exitosos coinciden en que el valor de una marca puede superar a todo el negocio en sí.⁵ De hecho, muchas empresas son compradas por otras, de igual o mayor tamaño, por el valor de las marcas que tienen.

Las marcas son como seres vivos que nacen, crecen, se desarrollan, pero que también llegan a morir si no se cuidan y promueven. Las marcas que se cuidan y promueven se mantienen vivas, renovadas y en constante crecimiento. No importa el tamaño de la empresa, las marcas deben ser protegidas porque constituyen uno de los activos más valiosos con el que pueden contar.

4. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO

El registro de una marca ante el IMPI genera, para su titular, el máximo derecho que puede otorgarle la LPI: el *uso exclusivo* de la marca. Este derecho constituye, de cierto modo, un monopolio temporal y restringido que no va en contra de lo establecido por nuestra Constitución Federal ni por la Ley Federal de Competencia Económica.

El uso exclusivo es el máximo derecho porque el titular de la marca registrada es el único que, en nuestro país, lícitamente puede usar la marca en los productos o servicios indicados en el título de registro, y porque también es el único que puede permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso comercial que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, aplicados a los mismos o similares productos o servicios.

⁴ En la doctrina se le conoce como *principio de especialidad*. Consúltese: RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960, pp. 190 y 191

⁵ TRUMP, Donald J., y KIYOSAKI, Robert. T., *El toque de midas*, (Aguilar) Santillana Ediciones Generales, México, 2012, pp. 136, 137 y 153

La semejanza en grado de confusión, en palabras simples, quiere decir que existe el riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer golpe de vista o sonido entre dos marcas, prestando la atención común y ordinaria, tomando en cuenta sobre todo las semejanzas que haya entre dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer que están adquiriendo un producto o recibiendo un servicio amparado por una marca original, cuando no lo es, debido a la impresión o información que en los consumidores evoca o produce la marca; por ello, es totalmente entendible que dos marcas semejantes en grado de confusión, de diferentes titulares, no pueden coexistir en el mercado.⁶

Por otro lado, para determinar si los productos o servicios que pretenden registrarse con una marca son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada, deben tomarse en cuenta al menos cuatro referentes: a) si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; b) si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; c) si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines y, d) si el producto o servicio es competidor o complementario.⁷

Por ejemplo, si registró la marca *TOBALÁ* para distinguir mezcal, nadie podría usar ni obtener el registro de esa marca u otra semejante, como por ejemplo *TOFALÁ*, para los mismos productos u otros similares, tales como tequila, brandy, rompope, ron, sidra, vodka o whisky.⁸

Mención aparte merecen las marcas consideradas como *notoriamente conocidas o famosas*, toda vez que *gozan* de un trato privilegiado, sobre todo si se toma en cuenta que la protección a las mismas es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su uso exclusivo es tan amplio que puede impedir que un tercero use y obtenga el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión en cualquier producto o servicio, pues no importa que éstos no sean iguales o similares.⁹ Por ello, puede darse el caso de que una marca notoriamente conocida o famosa, que sea aplicada a vestuario, impida que un competidor registre y use una marca igual o semejante para distinguir

⁶ El estudio de la semejanza en grado de confusión de marcas se realiza mediante tres aspectos: a) Fonético, para determinar si las palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar; b) Gráfico, cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista, y c) Ideológico o conceptual, para saber si representan o evocan una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del producto o servicio al que esté asociada la marca.

⁷ Sobre el tema véase la tesis *MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN*, localizable bajo los datos siguientes: Registro No. 162089; [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Mayo de 2011; Pág. 911; emitida por el Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito.

⁸ Productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación de Niza.

⁹ De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90, fracciones XV y XV bis, de la LPI.

relojes. Cabe señalar que, como bien lo apunta Mauricio Jalife Daher, la protección de las marcas notorias constituye, de hecho, una excepción al principio de protección territorial, en virtud de que, sin estar registradas, los gobiernos se comprometen a impedir registros obtenidos por personas ajenas a éstas, protegiendo de manera simultánea al consumidor.¹⁰

El derecho al uso exclusivo también permite impedir que, en México, se use la marca o forme parte de un nombre comercial, denominación o razón social, de manera idéntica o semejante en grado de confusión, cuando se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o la prestación de servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, siempre que la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en dicha solicitud sea anterior a la del uso del nombre comercial, denominación o razón social.

Es importante explicar que, como los efectos del registro de una marca se surten en todo el país, el derecho al uso exclusivo de una marca puede hacerse valer en cualquier parte del territorio nacional, no obstante que la marca sólo se use en una colonia, ciudad o estado.

Una vez registrada la marca, debe recordarse que en todo momento hay que utilizar la leyenda *Marca Registrada*, las siglas *M.R.* o el símbolo ®, en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas o publicidad impresa o electrónica que se realice, incluso en la página web de la empresa, o por algún otro medio manifestar o hacer del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por el respectivo registro marcario (como por ejemplo mediante anuncios en los periódicos o espectaculares). Si esto no se hace y se llegara a violar el derecho de exclusividad, el titular del registro no podrá iniciar las acciones civiles y penales correspondientes, ni podrá solicitar la práctica de medidas precautorias.

Para no perder el derecho de exclusividad, la marca deberá ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Sin embargo, no siempre es fácil determinar si una modificación altera o no el carácter distintivo de una marca, como podría ser cambiar un color, agregar o suprimir una letra, línea o signo de puntuación, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad. Por ello, lo recomendable es usar la marca de la manera en que fue registrada, y si se le hacen cambios, por mínimos que sean, habrá que solicitar un nuevo registro.

¹⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y valor de la Propiedad Intelectual*, SICCO, México, 2004, p. 171

5. LOS TRES TIPOS DE ACCIONES QUE PUEDEN INTENTARSE

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo, la LPI otorgó en favor de los titulares de marcas registradas la posibilidad de perseguir a quienes realicen conductas que entrañen violaciones a ese derecho de exclusividad mediante tres tipos de acciones: a) administrativas, b) mercantiles o civiles y, c) penales, de las cuales hablaremos en los apartados siguientes.

6. ADMINISTRATIVAS

En defensa de una marca, las acciones administrativas que pueden intentarse son la de nulidad, caducidad e infracción.

6.1. Nulidad

Son muchas las causales de nulidad de registros marcarios obtenidos indebidamente que pueden invocarse en defensa de una marca legítimamente creada y usada.¹¹ Las más comunes son las siguientes:

a) Que una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quienes consideran invadido su derecho de exclusividad, bajo esta causal u otra en que se invoque la semejanza en grado de confusión, deben esgrimir argumentos sólidos que permitan evidenciar dicha semejanza, que no siempre es fácil, no obstante que existen criterios jurisprudenciales que sirven de guía.¹²

b) Que la marca sea igual o semejante a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida en México o famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Una marca será notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, la conoce como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Y una marca será famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.¹³

¹¹ Véase el artículo 151, en relación con el 90, ambos de la LPI.

¹² Esta causal se puede intentar en cualquier tiempo.

¹³ También se puede intentar en cualquier tiempo.

c) Que una marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Esta causal puede invocarse siempre y cuando el titular de la marca con uso anterior compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en nuestro país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró. Este es el típico caso de piratería con una supuesta apariencia de buena fe, en donde alguien obtiene el registro de una marca que no le pertenece, ya que fue creada y usada por otra persona, y que inclusive pudo haber sido registrada previamente en otro país. Estos casos son frecuentes debido a que el registro de las marcas prácticamente tiene que hacerse país por país.¹⁴

d) Que el registro se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, por existir en vigor otro que se considere invadido, relativo a una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares. Es importante señalar que el error, la inadvertencia o la diferencia de apreciación se produce cuando el personal del IMPI le realiza el examen de novedad a la solicitud de registro.¹⁵

e) Que el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de dicha marca u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputa como obtenido de mala fe, dado que es obvio que el registro se obtuvo aprovechándose de la relación jurídica y comercial que lo unía al verdadero titular de la marca.¹⁶

La acción de nulidad se denomina solicitud de declaración administrativa de nulidad, y debe ser presentada ante el IMPI, aunque cabe la posibilidad de que la declaratoria sea emitida de oficio por el IMPI, o a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando tenga algún interés la Federación.¹⁷

¹⁴ Se tienen tres años para invocar esta causal, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Sobre este supuesto bien vale la pena tener en cuenta la tesis titulada *MARCAS. CÓMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*, localizable bajo los datos siguientes: Registro No. 200 0249; [TA]; 10a. Época, T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Pág. 2366, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

¹⁵ Sólo procede si se invoca dentro de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

¹⁶ Se puede invocar en cualquier momento.

¹⁷ Como lo establece el artículo 155 de la LPI.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad se sustancia y resuelve conforme al procedimiento establecido en la LPI, siendo aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles,¹⁸ y se promueve ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial.¹⁹

Esta acción produce la invalidez del registro y de sus consecuencias jurídicas. Algo que necesariamente debe dilucidarse en este tema es si la nulidad de un registro marcario es absoluta o relativa. De acuerdo con el artículo 2226 del Código Civil Federal (CCF), la nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad; de ella puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por confirmación o prescripción. Por su parte, la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos y es producida por falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto.²⁰

Desde nuestra perspectiva, en el caso de los registros marcarios, la nulidad es absoluta²¹ porque no estamos ante casos en donde exista la falta de forma establecida por la ley, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad del IMPI, que es el autor del acto, es decir, del registro. Además, el acto no puede convalidarse de modo alguno.

Esto significa que los efectos del registro se surten provisionalmente, pero se destruyen retroactivamente al ser declarada administrativamente la nulidad. La nulidad abarca al registro, todo el procedimiento para obtenerlo²² y cualquier acto realizado al amparo del registro nulo, como el otorgamiento de licencias o franquicias.

6.2. Caducidad

Otro tipo de acción administrativa que puede intentarse es la caducidad del registro de la marca considerada como invasora del derecho de exclusividad de la marca que se pretende proteger. La caducidad es la consecuencia legal de la falta de renovación de un

¹⁸ Las demás acciones administrativas que abordamos en este trabajo también se sustancian y resuelven de conformidad con dichos ordenamientos jurídicos.

¹⁹ Véanse los numerales 1º, 5º, fracción V, inciso "c", subinciso "ii", 18, fracción I, y 32 del Estatuto Orgánico del IMPI.

²⁰ CCF, arts. 2227 y 2228

²¹ Aunque existen criterios que sostienen lo contrario, como la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro *MARCAS. NULIDAD PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD. DEBE SER PARCIAL Y NO TOTAL TRATÁNDOSE DE PRODUCTOS PARCIALMENTE PROTEGIDOS*, localizable con estos datos: Registro No. 203003; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; p. 971

²² En el mismo sentido se pronuncia la tesis titulada *MARCA, NULIDAD DE. ABARCA EL PROCEDIMIENTO SUBSTANCIADO PARA OBTENERLA*, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable con los datos siguientes: Registro No. 215519; [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XII, Agosto de 1993; p. 478

registro de marca o de su falta de uso durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada.²³

Técnicamente, esta acción se denomina solicitud de declaración administrativa de caducidad y, al igual que en el caso de la nulidad, también se intenta ante el IMPI, aunque éste puede declararla de oficio, o incluso a petición de la PGR, cuando tenga algún interés la Federación.

Cabe mencionarse que en estos procedimientos se revierte la carga de la prueba, toda vez que el titular del registro combatido es quien debe aportar los medios de convicción que acrediten que sí está usando la marca o que se actualiza alguna de las excepciones previstas en la LPI.²⁴

Debe tomarse en cuenta que los efectos de la caducidad del registro marcario se producen hasta que la declaración quede firme, pero no antes.²⁵

No obstante que se intenten simultáneamente las acciones de nulidad y caducidad, y aunque esta última resulte procedente, el IMPI está obligado a pronunciarse respecto de la nulidad, toda vez que dichas acciones tienen efectos diversos, pues con la nulidad se declara la invalidez del registro y de sus consecuencias jurídicas, por defectos en su formación, mientras que, con la caducidad, el derecho inherente a la marca se extingue, pero no se invalida, y los actos que se hubieren realizado para su explotación tienen plena validez, siempre que sean previos a la declaratoria.

6.3. Infracción

Esta acción administrativa se denomina solicitud de declaración administrativa de infracción y también se intenta ante el IMPI, quien, para su conocimiento, las turna a un área que tiene especializada en esos asuntos: la Dirección Divisional de Protección a la

²³ Véanse los ordinales 130 y 152 de la LPI. Sin embargo, cabe señalar que existen dos excepciones a la configuración de la caducidad: a) que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad (aunque criterios recientes admiten la procedencia de esta excepción sin que la licencia se haya inscrito), y b) que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

²⁴ Sobre el tema debe consultarse la tesis titulada *MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA*, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable bajo los datos siguientes: Registro No. 256505; [TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 38, Sexta Parte; Pág. 56.

²⁵ Como acertadamente lo sostiene la tesis titulada *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*, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual puede ser consultada bajo los datos de localización siguientes: Registro No. 188796; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; p. 1335

Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal.²⁶

Del análisis del numeral 213 de la LPI, claramente se desprende que se consideran infracciones administrativas relacionadas con la violación del derecho al uso exclusivo de una marca: realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal (fracción I); usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (fracción IV); usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca (fracción V); usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello (fracción VIII); efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, o que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero (fracción IX); usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique (fracción XVIII); ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular (fracción XIX); ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados (fracción XX).

Las sanciones, por la comisión de infracciones, consisten en multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.²⁷

²⁶ A la luz de lo dispuesto por los artículos 1º, 5º, fracción V, inciso "c", subinciso "i", 18, fracciones II y III, y 32 del Estatuto Orgánico del IMPI.

²⁷ En términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la LPI.

El procedimiento sólo puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada, a diferencia de lo que ocurre tratándose de la nulidad o caducidad.

Durante el procedimiento de declaración administrativa de infracción se pueden hacer visitas de inspección; ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan el derecho al uso exclusivo; ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan ese derecho de exclusividad, los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los dichos bienes; prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole el derecho de exclusividad;²⁸ ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a ese derecho, y ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la citada violación; se pueden asegurar bienes en forma cautelar, inclusive el IMPI puede conciliar los intereses de los involucrados (pero la omisión del IMPI de buscar dicha conciliación no implica una violación procesal que afecte las defensas de las partes, sobre todo del presunto infractor, en virtud de que la conciliación no constituye una defensa, dado que es un evento de realización incierta porque depende de la voluntad de los involucrados).²⁹

Resulta importante resaltar que los comerciantes de los productos que implican una violación del derecho al uso exclusivo de la marca están obligados a abstenerse de su enajenación desde el momento en que son notificados de la resolución que les impone esa obligación, con lo que se impide la circulación de los productos. Tratándose de los prestadores de servicios, ellos están también obligados a suspender la prestación de tales servicios desde la fecha de la notificación. Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores de los productos en comento, además de estar obligados a abstenerse de la enajenación de los mismos, también son responsables de recuperar de inmediato los productos que ya estén en el comercio, con lo que evidentemente se refuerza todavía más la prohibición de su circulación.³⁰

²⁸ Sobre esta prohibición bien vale la pena tomar en cuenta la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro *MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO TIENDE A MANTENER LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE*, localizable con los datos siguientes: Registro No. 171716; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; p. 1721

²⁹ Como atinadamente lo sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al emitir la tesis titulada *INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA OMISIÓN DE ÉSTE DE PROCURAR LA CONCILIACIÓN DE LOS INTERESES ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR QUE TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO*, consultable con los datos siguientes: Registro No. 184107; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Junio de 2003; Pág. 1007.

³⁰ Véase el ordinal 199 Bis de la LPI.

7. CIVILES Y MERCANTILES

Por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca se puede intentar la acción de daños y perjuicios en la vía civil o mercantil, según la estrategia legal que se elija, aunque considero que la correcta es la mercantil, por las razones que más adelante expondré.

7.1. Daños y perjuicios

Daño es la pérdida o menoscabo que se sufre en el patrimonio, como consecuencia de la falta de cumplimiento de una obligación.³¹ Bajo esta óptica, para que exista un daño es necesario que concurren dos premisas: primera, que el patrimonio sufra una pérdida o menoscabo y, segunda, que ello sea consecuencia del incumplimiento de una obligación; incumplimiento que puede realizarse a través de una conducta de acción u omisión. Esto significa que para la existencia jurídica de un daño primero debe existir un patrimonio y una obligación.

A fin de entender con amplitud el concepto legal de daño, resulta menester saber qué se entiende por patrimonio y obligación.

Nos dice José de Jesús López Monroy que el patrimonio es el conjunto de poderes y deberes, apreciables en dinero, que tiene una persona; de ahí que constituye una universalidad jurídica, en tanto que es el conjunto de poderes y deberes entendidos en términos absolutos que se extiende en el tiempo y en el espacio; en el tiempo, porque abarca tanto los bienes, derechos, obligaciones y cargas presentes, como los que la misma persona pudiera tener en el futuro, y en el espacio, porque comprende todo lo susceptible de apreciación pecuniaria.³² Dicho en palabras más simples, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que sean susceptibles de apreciación pecuniaria.

De acuerdo con José de Jesús López Monroy y Alicia Elena Pérez Duarte y N., la obligación es el vínculo jurídico por el que una persona es constreñida por la necesidad de pagar alguna cosa; por tanto, la obligación se compone de dos elementos: primero, el débito, es decir, la prestación o deuda y, segundo, la responsabilidad, esto es, la sujeción patrimonial.³³

³¹ CCF, artículo 2108.

³² LÓPEZ MONROY, José de Jesús, colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2007, Tomo P-Z, p. 2794

³³ Op. cit., Tomo I-O, p. 2664

En este orden de ideas, considero que daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en sus bienes o derechos susceptibles de apreciación pecuniaria (patrimonio), como consecuencia de la falta de cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer por parte de otra persona, quien jurídicamente tenía esa responsabilidad (obligación).

Por su parte, el perjuicio es toda privación que sufre una persona respecto de la obtención de cualquier ganancia lícita que debiera haber obtenido con el cumplimiento de una conducta de dar, de hacer o de no hacer, por parte de otra persona, quien jurídicamente tenía esa responsabilidad (obligación).³⁴ Lo cual se traduce en el impedimento del incremento del patrimonio de la persona afectada (*lucrum cesans*).

Para la configuración de los daños o perjuicios existe un requisito esencial: la relación de causalidad, la cual debe ser inmediata y directa entre la conducta incumplida de dar, de hacer o de no hacer (obligación) y los daños o perjuicios que ya se hayan causado, o que necesariamente se vayan a causar. Esto significa que, al intentar la acción, debe indicarse claramente cuál es el menoscabo sufrido en el patrimonio, cuál es la privación de la ganancia lícita que debió haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, y en qué consistió ésta.³⁵

7.2. Análisis de los artículos 221, 221 Bis y 226 de la LPI

De acuerdo con el artículo 221 de la LPI existe un derecho a la indemnización por concepto de daños y perjuicios, el cual corresponde a los afectados, en los términos de la legislación común. Por *legislación común* debe entenderse el CCF. ¿Por qué? Porque el actual CCF en su artículo 1° establece que las disposiciones del mismo rigen en toda la República en asuntos del orden federal, como lo es la regulación de la propiedad industrial, lo cual se confirma con la simple lectura del numeral 1° de la LPI, en donde se determina que sus disposiciones son de observancia general en toda la República. Consecuentemente, como la LPI es de carácter federal, la “*legislación común*” es, sin duda, el CCF.

Cabe mencionar que este derecho es adicional a la imposición de las sanciones establecidas en dicho cuerpo normativo.

Por su parte el numeral 221 Bis de la LPI dispone que la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere dicho

³⁴ Véase el artículo 2109 del CCF.

³⁵ Resulta conveniente tener en cuenta, al menos, la jurisprudencia que bajo el rubro *DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN. PARA OBTENER SU PAGO DEBE EJERCITARSE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE Y EXPRESAR LOS HECHOS RELATIVOS*, fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable con los datos siguientes: Registro No. 205148; [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo I, Mayo de 1995; Pág. 242, así como la tesis aislada *DAÑOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA EN QUÉ CONSISTIERON Y CUÁLES SON*, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable con estos datos: Registro No. 201121; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Octubre de 1996; p. 515.

ordenamiento jurídico, en ningún caso será inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la misma.

Hay que destacar que el legislador ordinario dejó muy en claro que el derecho a la reparación del daño material o a la indemnización de daños y perjuicios nace por la realización de un hecho ilícito: la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la LPI, como por ejemplo, la violación del derecho al uso exclusivo de una marca registrada.³⁶

Nótese que este numeral habla de “*la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios*”. Esto requiere de una breve explicación: En materia penal la reparación del daño forma parte de la sanción pecuniaria que se impone como consecuencia de la comisión de un delito. En materia civil la reparación del daño también integra la sanción pecuniaria que se impone como consecuencia de la realización de un hecho ilícito, y consiste en el establecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o el pago de daños y perjuicios, a elección del ofendido.

A la luz del numeral 226 de la LPI, con independencia del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que se refiere dicho cuerpo normativo podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 Bis ya comentado.

Considero que era verdaderamente innecesario que en el numeral 226 se reiterara el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión de los delitos, por la simple y sencilla razón de que el artículo 221 dispone con toda claridad que ese derecho se tiene sin perjuicio de las sanciones establecidas en la propia ley y demás disposiciones derivadas de ella, mismas que pueden ser de carácter administrativo o penales; consecuentemente, si la LPI contempla sanciones por la comisión de delitos, no existe necesidad de aclarar que el derecho a la indemnización se tiene independientemente del ejercicio de la acción penal que corresponda.³⁷

³⁶ Véase su art. 87.

³⁷ En torno al numeral 226, Mauricio Jalife Daher comenta que el objetivo claramente identificable de este precepto es el de reconocer al agraviado por cualquiera de los delitos regulados por la LPI el derecho de reclamar el pago de los daños y perjuicios correspondientes, en los mismos términos que la ley concedió para los casos de infracciones; que el artículo remite a la regla del artículo 221 Bis de la LPI. También agrega que los términos generales en que se encuentra redactado el artículo 221 Bis bastan para interpretar como comprendidos en sus alcances tanto a los casos de infracciones administrativas como a los delitos, ya que el precepto se refiere a la indemnización procedente por la violación de los derechos que confiere la ley. Y señala que la precisión que el artículo en comento realiza al reconocer el derecho del afectado por un delito de demandar la reparación de los daños, es igualmente innecesaria, por ser una situación jurídica consecuente que este tipo de acciones son procedentes para reclamar el resarcimiento que deriva de la comisión de un ilícito. JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, tercera edición, Porrúa. México, 2012, p. 696

7.3. Fórmula para cuantificar la indemnización

El numeral 221 Bis de la LPI determina expresamente cuál es la fórmula que debe aplicarse para poder cuantificar la indemnización de los daños y perjuicios. De acuerdo con ella, la indemnización mínima que debe pagarse a quien sufrió una violación de alguno de sus derechos de propiedad industrial, equivale, cuando menos, al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen dicha violación.

Desde mi punto de vista, el haber establecido esa fórmula para la cuantificación de los daños y perjuicios representa uno de los avances más significativos que ha dado el legislador hacia la protección de los derechos de propiedad industrial, por la simple y sencilla razón de que, finalmente, intentó facilitarles, tanto a los afectados como a los juzgadores, el arduo trabajo de cuantificar los daños y perjuicios.

La fórmula para cuantificar los daños y perjuicios es la siguiente: una vez conocida la cantidad que representa el precio de venta al público de los productos o servicios que implican la violación, a esta cantidad simplemente se le obtiene el porcentaje que se considere procedente, teniendo siempre en cuenta que el porcentaje mínimo jamás podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento), pero bien podría resultar válido el aplicar un porcentaje mayor,³⁸ incluso hasta el 100% (cien por ciento). La cantidad que representa el porcentaje obtenido a dicho precio, es la que debe pagarse por concepto de daños y perjuicios.

Bajo esta óptica puede llegarse a la conclusión de que esta fórmula no representa más que una operación aritmética sencilla de realizar. Nada más distante de ello, pues si bien es cierto que no se requieren de grandes conocimientos para realizarla, también es cierto que para que eso sea posible es requisito fundamental que primeramente sea determinado el número total de productos vendidos o servicios prestados que implicaron la violación a algún derecho de propiedad industrial, así como su precio de venta al público, para lo cual en la práctica en muchas ocasiones es necesario auxiliarse de peritos en contabilidad, quienes se dan a la tarea de efectuar un exhaustivo análisis de los registros contables de las personas que han vendido tales productos o prestado dichos servicios.

Es más, se ha dado el caso de que quienes han vendido tales productos o prestado los servicios no cuentan con registros contables fidedignos, o peor aún, que ni siquiera tengan, y en tales casos la cuantificación es materialmente imposible o, en el mejor de los casos, la cantidad resultante es realmente ridícula.

³⁸ En el mismo sentido opina Mauricio Jalife, op. cit., p. 670

7.4. Vía para tramitar la demanda

En mi opinión, la vía ordinaria mercantil es la correcta para tramitar la demanda por daños y perjuicios derivados de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, por las razones siguientes:

- a) De conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio (C. de C.), son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4º, 75 y 76 se deriven de los actos comerciales;
- b) El artículo 75 del C. de C. establece de manera enunciativa, mas no limitativamente,³⁹ los actos que se consideran de comercio;
- c) Adoptan el carácter de actos de comercio de naturaleza análoga aquellos en que concurren uno o varios de los elementos siguientes: cuando los sujetos que lo celebran son comerciantes, cuando el objeto en que recae o su forma es mercantil, o cuando su propósito es de especulación comercial;⁴⁰
- d) Se reputan en derecho comerciantes, señala el ordinal 3º del C. de C., “I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.” Las personas que simplemente usan, o que además solicitan y obtienen el registro de una marca, pueden reputarse en derecho comerciantes, al situarse en cualquiera de los supuestos mencionados por el ordinal 3º del citado ordenamiento mercantil, toda vez que, conforme al artículo 87 de la LPI, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, pero el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI;
- e) Toda marca es un objeto mercantil y su uso engendra un propósito de especulación comercial, ya que quien lo hace espera obtener un lucro, es decir, una ganancia, pues el uso se realiza en la industria, en el comercio o en los servicios que se prestan, según sea el caso, para poder distinguir dichos productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado;

³⁹ Afirimo que la enumeración de los actos de comercio no es limitativa, toda vez que la fracción XXV del mismo numeral dice “Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código”.

⁴⁰ DÍAZ BRAVO, Arturo, *Contratos Mercantiles*, IURE Editores, México, 2006 , pp. 4 a 7

f) Si se considera que el titular de una marca registrada se reputa en derecho comerciante; que una marca es en sí un objeto mercantil, y que su uso entraña un propósito de especulación comercial, no obstante que el demandado realice el uso sin la autorización correspondiente; en consecuencia, todo acto que implique a una marca, y a su uso, debe ser considerado como un acto de comercio análogo a los enumerados, al menos, por las fracciones I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI y XXIII del artículo 75 del C. de C.;

g) Los juicios mercantiles son ordinarios, ejecutivos o especiales, y se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme al propio C. de C., las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el CFPC, según lo disponen los artículos 1055, párrafo primero, y 1063 del C. de C.;

h) Deben ventilarse en juicio ordinario mercantil todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, como lo ordena el numeral 1377 del C. de C.;

i) A la luz del artículo 1391 del C. de C., procede el juicio ejecutivo mercantil “... cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288; IV. Los títulos de crédito; V. (Se deroga); VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los laudos arbitrales que la misma emite; y IX. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.”;

j) Consecuentemente, como en una controversia derivada de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, la demanda no se funda en documento que traiga aparejada ejecución, ni tiene señalada una tramitación especial en ley mercantil alguna, la misma deberá substanciarse en un juicio ordinario mercantil.

7.5. Requisitos de procedibilidad

Desde nuestro punto de vista, para la procedencia de la vía ordinaria mercantil por la reclamación de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la violación del derecho al uso exclusivo de una marca no se debería requerir de agotar instancia alguna ante otra autoridad jurisdiccional o administrativa, tal y como se desprende del contenido de los artículos 221, 226, 229, párrafo primero, y 131 de la LPI.

El primero de dichos preceptos claramente establece que: *“Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados...”*, por lo que no determina ni una prelación ni una restricción en el ejercicio de la acción administrativa (declaración administrativa de infracción), la penal y la civil (daños y perjuicios), esto es, no condiciona el ejercicio de unas para la procedencia de otras, sino por el contrario, pues al afectado le permite el libre ejercicio de dichas acciones, aún de manera simultánea; ello es así, toda vez que el vocablo *“además”* significa *“A más de esto o aquello”*, según la Real Academia de la Lengua Española;⁴¹ de ahí que se considere que *“además”* sea indicativo de adicional, pero no de secundario, por lo que se colige que la regla general nos dice que existe independencia entre la acción civil, la administrativa y la penal.

Las excepciones a esa regla general son los casos previstos en el ordinal 223, fracciones I y II, de la LPI, en donde se requiere que el IMPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, según lo establece el artículo 225 de ese cuerpo normativo.

Dichos casos de excepción son: reincidir en la comisión de las infracciones administrativas indicadas en las fracciones de la II a la XXII del artículo 213 de la LPI (fracción I del art. 223), y falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por esa misma ley (fracción II del art. 223).

En sentido similar al texto del referido artículo 221, el numeral 226 establece: *“Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos...”*, con lo cual es más evidente la independencia de las acciones.

⁴¹ Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Tomo a/g México, 2009, p. 44

Lo anterior se confirma con la simple lectura del texto del anteriormente citado artículo 229, pues únicamente dispone que para el ejercicio de las acciones civiles (mercantiles) y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados, las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 (relativo a las patentes) y 131 (referente a las marcas) de la LPI, o bien que por algún otro medio haya manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. Por tanto, a la luz del ordinal 131 de la LPI, el único requisito de procedibilidad para poder reclamar la indemnización de daños y perjuicios por la violación del derecho al uso exclusivo de una marca, debería consistir en haber aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos amparados leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o bien por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por ese derecho.

A mayor abundamiento, cabe decir que en el caso de la violación del derecho al uso exclusivo de un marca la independencia que existe entre la acción civil (mercantil) consistente en la reclamación del pago de los daños y perjuicios, y la administrativa, que se traduce en la solicitud de declaración administrativa de infracción, es más clara desde el punto de vista de la finalidad que se persigue en cada una de ellas, pues la finalidad de la declaración administrativa de infracción es sancionadora, ya sea con multa, clausura o arresto, y se da entre el Estado (el Ejecutivo Federal por conducto del IMPI) y el particular (infractor), pues el primero es quien sanciona, y el segundo es el sancionado y, por otro lado, la finalidad de la acción civil es conmutativa (resarcitoria) y atañe sólo a los particulares, es decir, a quien sufrió los daños y perjuicios, y a quien los provocó.

En adición a lo arriba expuesto, me atrevo a sostener que existe un motivo más que deja en evidencia la independencia de la acción civil (mercantil), de la administrativa: el que el actor haya obtenido una declaración administrativa de infracción firme en contra del demandado, no obliga irremediamente al órgano jurisdiccional a condenar a este último al pago de los daños y perjuicios, por tal razón estimamos que el sentido de la resolución administrativa no influye en el de la resolución judicial.

Sin embargo, mediante acuerdo dictado el 17 de marzo de 2004, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la denuncia de contradicción de tesis 31/2003, determinó que en propiedad industrial es necesaria una previa declaración de infracciones por parte del IMPI, para la procedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios, en virtud de que el IMPI es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de la LPI es la competente para realizar

el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, y como éste está ligado estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el IMPI.⁴²

Para arribar a esta conclusión, la Primera Sala consideró que:

a) El IMPI está facultado para sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, respecto de los derechos de propiedad industrial, así como formular las resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes, de conformidad con la LPI, cuyos procedimientos implican actos materialmente jurisdiccionales, lo suficientemente eficaces para que sirvan de base y prueba firme de la existencia de la infracción, en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios;

b) El Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios deberá ponderar si el daño y perjuicio invocados fueron producto directo de la infracción declarada por el IMPI, y en su caso, determinar y decretar el monto de la indemnización que, en términos del artículo 221 Bis de la LPI, nunca podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de los productos o servicios que hayan sido violatorios de la ley, mas no podrá cuestionar si se cometió o no la citada infracción ya declarada en resolución firme por la autoridad administrativa;

c) Como no todo hecho u omisión ilícito produce un daño, la circunstancia de que se haya declarado previamente la existencia de la infracción, no necesariamente tiene que dar lugar a la condena de pago de los daños y perjuicios demandados, pues por falta de la prueba del elemento daño la responsabilidad puede no integrarse;

d) Para que la conducta de una persona origine responsabilidad a su cargo, se requiere que exista una relación de causa a efecto entre la conducta realizada y el daño producido, pero no basta una relación cualquiera, sino que es preciso que el daño sea una consecuencia inmediata y directa del hecho, como lo establece el artículo 2110 del CCF; de ahí que la relación entre el hecho ilícito y los daños y perjuicios producidos debe ser de tal manera estrecha que no deba existir alguna otra causa a la que también pueda atribuirse el origen de los daños y perjuicios, como lo prescribe el indicado artículo 2110. Por tanto, debe existir una vinculación causal, inmediata y directa entre la conducta ilícita y la producción de los daños y perjuicios;

⁴² Véase la jurisprudencia titulada *PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS*, localizable con los datos siguientes: Registro No. 181491; [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Mayo de 2004; p. 365

e) Como la LPI en su artículo 221 previene que las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados; ello denota que esta acción de indemnización es un instrumento jurídico adicional o extensivo a la sanción impuesta por la infracción cometida, lo cual implica que la consecuencia de la transgresión administrativa no consiste únicamente en la sanción decretada por el IMPI, sino que en términos del citado numeral esa consecuencia de la infracción puede hacerse extensiva e integrarse también con la condena del pago de los daños y perjuicios ocasionados por la propia falta administrativa;

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

g) Al estar ligada estrechamente con la transgresión que origina la imposición de la sanción, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración de infracción administrativa emitida por el IMPI; consecuentemente, y

h) En caso de prosperar la acción de referencia, por demostrarse que el daño y el perjuicio invocados fueron producto directo de la infracción declarada por el IMPI, esa declaración administrativa, materialmente jurisdiccional, debe ser la causa eficiente y determinante para que el Juez decrete el monto de la indemnización correspondiente, que conforme al artículo 221 Bis de la LPI, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios, que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.

Lamentablemente, quedó establecido como requisito de procedibilidad para demandar el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a un derecho de propiedad industrial, el que se obtenga previamente una declaración administrativa de infracción que haya quedado firme. Ello obliga, a quien sufre los daños y perjuicios, a tener que esperar varios años antes de poder reclamar el pago de la indemnización, agotando previamente todas las instancias para obtener una declaración administrativa de infracción firme,⁴³ y luego comenzar un largo litigio mercantil que, contando todas sus instancias, seguramente duraría años, a pesar de que en la gran mayoría de los casos este tipo de violación es evidente a los ojos de cualquiera, lo cual nos parece a todas luces injusto.

⁴³ La primera instancia es ante el IMPI (declaratoria de infracción), la segunda ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (juicio de nulidad), y la tercera ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (amparo directo).

No debería existir el requisito de procedibilidad establecido por la Suprema Corte, por el contrario, debería rescatarse la intención que tuvo el legislador sobre los daños y perjuicios cuando expidió la actual LPI (1994), toda vez que en la exposición de motivos explicó:

“... La tendencia internacional en esta materia muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. Permitir la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen, debe ser uno de los principales objetivos de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.”

7.6. Medidas precautorias

De acuerdo con el numeral 229 de la LPI, en los procedimientos de reclamación de daños y perjuicios es posible solicitar la adopción de las medidas precautorias que hemos mencionado en el caso de los procedimientos de infracción.⁴⁴

7.7. Autoridad competente para conocer de la demanda

Los tribunales de la Federación son competentes para conocer de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI. Sin embargo, cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común,⁴⁵ sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

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

Si se opta por los tribunales de la Federación, la demanda debe ser presentada ante un Juzgado de Distrito en Materia Civil, en los circuitos en donde existe especialización por materia.⁴⁶

⁴⁴ Sobre el tema, es altamente recomendable invocar la tesis titulada *MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. PUEDEN SOLICITARSE TODAS AQUELLAS QUE TIENDAN A MANTENER LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE, INCLUYENDO LAS PREVISTAS EN LEYES ESPECIALES COMO LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)*, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable bajo los datos siguientes: Registro No. 171713; [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Agosto de 2007; p. 1724

⁴⁵ Así lo establece el numeral 227 de la LPI. Cabe agregar que esta competencia concurrente también se funda en el artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

⁴⁶ Con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 1º, fracción V, 48 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

8. PENALES

8.1. Delitos y sanciones

Las acciones penales tienen su fundamento en lo dispuesto por los ordinales 226, 227 y 229 de la LPI. En materia penal es de explorado derecho que el perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la LPI, técnicamente denominado víctima u ofendido, no puede ejercer por sí mismo su derecho de persecución en contra de los presuntos delincuentes, pues tiene que actuar a través del Ministerio Público (MP), como se desprende de los artículos 21, párrafo primero, y 20, apartado C, fracción II, de la CPEUM.

El primero de dichos preceptos constitucionales establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al MP, y el otro precepto dispone que la víctima u ofendido tienen derecho a coadyuvar con el MP, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente y a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.⁴⁷

El artículo 223 de la LPI describe como conductas que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca y que son consideradas como delitos, las siguientes:

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

⁴⁷ Héctor FIX-ZAMUDIO ha reflexionado que en las leyes orgánicas del MP, tanto en la esfera federal como en la de las entidades federativas, se advierte la preocupación esencial de regular de manera predominante la función de investigación y persecución de los delitos, y se deja en un segundo término tanto la asesoría jurídica del gobierno introducida en la Constitución de 1917 como su intervención en otras, procesales. También sostiene que un aspecto esencial que observamos en la orientación de los códigos de procedimientos penales actualmente en vigor es el otorgamiento al MP del llamado monopolio del ejercicio de la acción penal, que deriva de una interpretación, que consideramos discutible, del artículo 21 de la Constitución, lo que significa que son los agentes de la institución los únicos legitimados para inicial la acusación a través del acto procesal calificado como "consignación", que inicia el proceso; que el ofensivo y sus causahabientes no son partes en sentido estricto en el mismo proceso, y sólo se les confiere una limitada intervención en los actos relacionados con la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente del delito, tomando en cuenta que la citada reparación es un aspecto de la pena pública. Véase *Diccionario Jurídico Mexicano*, op. cit., Tomo I-O, p. 2524

El primer supuesto se refiere a la reincidencia en la comisión de cualquiera de las infracciones administrativas previstas en las fracciones de la II a la XXII del numeral 213. Como en el presente trabajo únicamente está acotado al mundo de las marcas, cabe decir que serían consideradas como delito la reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX y XXI.⁴⁸

Por lo que respecta al segundo supuesto, es evidente que no sólo basta con que exista la falsificación, sino que también deben concurrir otros dos elementos: el dolo y el fin de especulación comercial. Estamos en presencia de la *falsificación* cuando existe una imitación, esto es, un intento de reproducción, sin importar el grado de perfección. Hace ya bastante tiempo que la SCJN sostuvo que la imitación de una marca se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, pero también suprimiendo alguno o varios de sus elementos, e incluso agregándole otros nuevos.⁴⁹

Respecto a la fracción III, Mauricio Jalife comenta que su introducción en la LPI fue la de proveer de un tipo penal de mayor precisión para combatir las conductas conocidas coloquialmente como “piratería”, que corresponden a las diversas etapas y modalidades de la cadena productiva y de distribución de los llamados “productos ilegales”,⁵⁰ que ostenten marcas ilegalmente. Sin embargo, el mismo autor lamenta que dicho precepto no refiera una distinción entre el elemento “dolosa” y el concepto “a sabiendas”, por lo que concluye que uno no puede ser usado como sinónimo del otro, y opina que esa diferenciación no se explica en forma alguna, pero aplaude que se haga referencia expresa al almacenamiento y la transportación como conductas que configuran el delito, así como la introducción al país, que usualmente había carecido de una tipificación concreta y eran sólo consideradas como actividades de colaboración.⁵¹

En derecho penal el *dolo* denota la volición, apoyada en el conocimiento correspondiente, que preside la realización de la conducta descrita en los tipos de delito que requieren esa forma de referencia del sujeto a su hecho.

⁴⁸ Por ejemplo: usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca; ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

⁴⁹ Como se desprende de los criterios, aun aplicables, que cito a continuación: a) Registro No. 322548; [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LXXXIV; Pág. 489; bajo el rubro *MARCAS, IMITACIÓN DE*, y 2) Registro No. 283746; [TA]; 5a. Época; Pleno; S.J.F.; Tomo XVII; Pág. 494; bajo el rubro *MARCAS INDUSTRIALES*.

⁵⁰ También conocidos como “productos piratas”.

⁵¹ *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, op. cit., pp. 681 a 683

Es, en términos corrientes, el propósito o intención de cometer el delito. En consecuencia, un sujeto se coloca en dolo cuando sabe o conoce lo que realmente ejecuta.⁵² De ahí que el artículo 9º del Código Penal Federal establezca que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley.

Especulación es la operación comercial que se practica con ánimo de lucro, y se refiere a todas las actividades sobre meraderías, títulos de crédito o inmuebles.⁵³ Por lucro debe entenderse la ganancia o utilidad obtenida en la celebración de ciertos actos jurídicos, que el ordenamiento legal califica de lícita o ilícita, según su exceso o proporción, para atribuirle determinadas consecuencias de derecho.⁵⁴

Las marcas protegidas por la LPI son aquellas que han sido registradas ante el IMPI y se encuentran vigentes, lo cual se acredita perfectamente con el título de registro y en su caso con el oficio a través del cual se informa que quedó registrada la transmisión de derechos y el que informa que quedó renovado el registro.

El Diccionario de la Lengua Española nos dice que *aportar* es contribuir, añadir o dar, y *proveer* es suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin.⁵⁵

El mismo diccionario explica que *sabiendas significa* de un modo cierto, a ciencia segura; con conocimiento y deliberación; que materia prima es la que una industria o fabricación necesita para sus labores, aunque provenga de otras operaciones industriales, y que *insumo* es el conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes.⁵⁶

En este orden de ideas, las conductas delictivas previstas por la fracción III del ordinal 223 de la LPI consisten en:

- *Producir*: fabricar o elaborar objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia;
- *Almacenar*: reunir o guardar objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia;

⁵² BÚNSTER, Álvaro, colaborador del *Diccionario Jurídico Mexicano*, op. cit., Tomo D-H, p. 1416

⁵³ *Ibidem*, p. 1546

⁵⁴ *Ibidem*, p. 2444

⁵⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, México, 2009, Tomo I: a/g, p. 185, y Tomo II: h/z, p. 1851

⁵⁶ *Ibidem*, Tomo II: h/z, pp. 1287, 1466, 1467 y 2001.

- *Transportar*: llevar de un lado a otro objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia;
- *Introducir*: meter o hacer entrar al país objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia;⁵⁷
- *Distribuir*: entregar a los vendedores y consumidores objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia;
- *Vender*: exponer u ofrecer al público para quien los quiera comprar, objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, intencionalmente y con fin de obtener una utilidad o ganancia;
- *Aportar*: contribuir, añadir o dar, con conocimiento y deliberación, bienes destinados a la producción de objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI, y
- *Proveer*: suministrar o facilitar, con conocimiento y deliberación, bienes destinados a la producción de objetos que ostenten imitaciones de marcas registradas ante el IMPI.

Resulta relevante mencionar que actualmente están calificados como delitos graves los previstos en las fracciones II y III del artículo 223 de la LPI, razón por la cual los probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional.⁵⁸ Al respecto, Mauricio Jalife comenta que con esa “gravedad”, el legislador pretendió suprimir el beneficio de la libertad caucional, a fin de evitar que los responsables pudieran sustraerse de la acción de la justicia.⁵⁹ Sin embargo, en estos casos existe la posibilidad de que el querellante se desista y otorgue el perdón, aunque esto no sea del agrado del MP.

Los delitos en materia de propiedad industrial son de carácter federal, en términos del párrafo primero del artículo 227 de la LPI, por lo que compete su conocimiento e investigación al Ministerio Público Federal, esto es, a la PGR.⁶⁰ Por lo anterior, el titular

⁵⁷ Mauricio Jalife destaca la expresión “introducir al país”, en el sentido de dotarla del más amplio espectro posible, a fin de contemplar como incluido el contrabando de roductos, que suele ser uno de los delitos comúnmente asociados a la llamada “piratería”. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, op. cit., p. 682

⁵⁸ Como se desprende de la simple lectura del artículo 194, fracción VII, en relación con el numeral 399, fracción IV, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales.

⁵⁹ *Ídem.*, p. 682

⁶⁰ de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º y 4º, fracción I, de la Ley Orgánica de la PGR, en relación con el ordinal 2º del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP).

del derecho al uso exclusivo de una marca que haya sido perjudicado por la comisión de alguno o algunos de los delitos contemplados en las tres primeras fracciones del artículo 223 de la LPI, tendrá el derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos autores de tales delitos, ante la PGR.⁶¹

Cabe decir que con ese motivo y para una mejor atención de este tipo de casos, dicha Procuraduría, a mediados de 2003, aproximadamente, creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial,⁶² la cual sustituyó a la extinta Fiscalía Especial en Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial. Dicha Unidad Especializada cuenta con una Dirección de Delitos contra la Propiedad Industrial y otra Dirección de Delitos contra los Derechos de Autor.

La comisión del delito a que se refiere la fracción I del numeral 223 de la LPI es sancionada con prisión de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Si se comete cualquiera de los delitos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 223 en comento, la sanciones consisten en pena privativa de la libertad que va de tres a diez años y multa de dos mil a veinte mil días.⁶³

No omito mencionar que existe una conducta criminal análoga que consiste en vender a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por dicho ordenamiento jurídico, la cual se sanciona con prisión de dos a seis años y multa de cien a diez mil días.

Vale la pena comentar que, durante la averiguación previa, es común que el MP practique lo que se conoce como “operativos”,⁶⁴ a través de los cuales se busca el aseguramiento de los productos apócrifos (piratas), así como documentos y material relacionado con ellos, tales como facturas, libros contables, empaques, etiquetas, cajas, folletos, volantes y todo tipo de publicidad, sellos, etc., y en ocasiones hasta se detienen a los gerentes, encargados o principales operadores que se encuentren en los inmuebles o puestos

⁶¹ Este tipo de delitos también son de la competencia de los Tribunales de la Federación. Véase el párrafo primero del ordinal 227 de la LPI.

⁶² Adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de cómo lo establece el Artículo Primero, fracción V, apartado 1, del ACUERDO A/ 238 /12, por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, emitido por su titular, publicado en el D.O.F. el 20 de septiembre de 2012.

⁶³ Como lo establece la segunda parte del numeral 224 de la LPI.

⁶⁴ Si no es en vía pública se requiere de una orden de cateo.

comerciales. Dichos “operativos” pueden ser verdaderamente impactantes y en muchas ocasiones logran desalentar la comisión de las conductas delictivas.

8.2. Fórmula para cuantificar la reparación del daño

Uno de los derechos de mayor importancia que se conceden a los titulares de marcas registradas consiste en la obtención de la reparación del daño, de parte de aquél que haya violado su derecho al uso exclusivo, de conformidad con lo establecido por los artículos 221 y 226 de la LPI.

Para la reparación del daño se aplica la fórmula establecida en el numeral 221 Bis del citado ordenamiento jurídico, que ya explicamos previamente, es decir, que equivale cuando menos, al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que impliquen la violación.

8.3. Querella

El titular del derecho al uso exclusivo de una marca que haya sido perjudicado por la comisión de alguno o algunos de los delitos contemplados en las tres primeras fracciones del artículo 223 de la LPI, tendrá el derecho de solicitar el ejercicio de la acción penal, a través de querella, en contra de los presuntos autores de tales delitos.⁶⁵ Y si se tratara de los delitos a que se refiere el numeral 223 Bis se puede presentar una denuncia, al ser perseguibles de oficio.

8.4. Requisitos de procedibilidad

Primer requisito: presentar la querella y ante qué autoridad

De acuerdo con el último párrafo del ordinal 223 de la LPI, los delitos previstos en dicho precepto se perseguirán por querella de parte ofendida. Es fundamental señalar que la presentación de la querella da inicio a la averiguación previa.

La querella puede presentarse ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial o ante cualquier Delegación Estatal de la PGR.

⁶⁵ El licenciatario puede presentar la querella sólo si el contrato de licencia ha sido inscrita en el IMPI y en dicho contrato no se estableció que el titular se reservaría esta facultad, en términos de lo dispuesto por el ordinal 140 de la LPI.

El segundo requisito de procedibilidad: la difusión de la protección

El segundo requisito de procedibilidad para poder presentar una querrela lo encontramos en el párrafo primero del numeral 229 de la LPI, conforme al cual, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca registrada, la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Es muy común que los titulares de los registros marcarios considerados invadidos, antes de presentar su querrela, publican anuncios en periódicos de gran circulación para hacer saber al público en general que dichas personas son las propietarias de dichas marcas, y que éstas se encuentran registradas en nuestro país ante el IMPI, e indican los números de registro correspondientes.

Para demostrar que a los productos, envases o embalajes de productos amparados por una marca registrada, se les ha aplicado la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, basta con sólo exhibir algunas muestras de los productos, de los envases o embalajes. Y para acreditar que por algún otro medio se ha manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por el derecho al uso exclusivo de una marca, sólo hay que presentar un ejemplar de cada una de las publicaciones en el periódico o medio impreso correspondiente. Todo esto es necesario para que el MP se cerciore de que se cumplió con este requisito de procedibilidad y que anexe a la averiguación previa que consigne las constancias que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en aptitud de ejercitar la acción penal que le compete.⁶⁶

Para la integración de una indagatoria derivada de la violación al derecho al uso exclusivo de una marca, se requiere que el IMPI emita un dictamen técnico, en el que no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, pero únicamente en los casos de reincidencia en la comisión de infracciones administrativas y en la falsificación de marcas registradas, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial.⁶⁷

⁶⁶ En el mismo sentido véase la jurisprudencia titulada *DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REQUISITO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL POR UNA VIOLACIÓN AL*, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, la cual puede ser localizable con los datos siguientes: Registro No. 183078; [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, Octubre de 2003; p. 785

⁶⁷ Es decir, tratándose de la comisión de las conductas delictivas previstas en las fracciones I y II del artículo 223 de la LPI, como lo establece el numeral 225 del citado cuerpo normativo. En el mismo sentido opina Oscar Javier SOLORIO PÉREZ, en *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford University Press, México, 2010, p. 426

Sin embargo, tratándose de los delitos a que se refiere la fracción III del artículo 223 de la LPI, no se requiere de dicho dictamen; por tanto, no puede ser considerado como un requisito de procedibilidad para estos casos, lo cual significa que, si el titular de la marca ya cumplió con lo establecido en el numeral 229 del mismo ordenamiento jurídico, puede presentar su querrela en cuanto se tenga conocimiento de los hechos delictivos.

9. CONCLUSIONES

El derecho al uso exclusivo es el máximo derecho que la LPI otorga a los titulares de marcas registradas ante el IMPI. Este derecho nace cuando se obtiene el registro y permite que su titular sea el único, en todo el país, que lícitamente pueda usar la marca en los productos o servicios a los que se aplica, y el único que pueda permitir su uso por parte de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca idéntica o una semejante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas o famosas.

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo de una marca, la LPI otorga en favor de su titular la acciones administrativas, civiles o mercantiles, y la posibilidad de presentar una querrela o denuncia, según sea el caso, a fin de que sea ésta la que intente la acción penal.

Las acciones administrativas de nulidad y caducidad atacan directamente el registro de las marcas que se considere fueron otorgados indebidamente; y las acciones administrativas de infracción permiten la imposición de multas, arrestos y clausuras.

Por su parte, las acciones civiles o mercantiles de daños y perjuicios tienen como finalidad el obtener el pago de la indemnización de daños y perjuicios, que en ningún caso será inferior al 40% (cuarenta por ciento) del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen la violación del derecho al uso exclusivo de la marca considerada invadida.

La presentación de la querrela o denuncia también permite la reparación del daño, bajo la fórmula de cuantificación arriba señalada. Derivado de la experiencia profesional que he tenido en el manejo de los tres tipos de acciones aquí comentadas, considero la acción penal es, sin duda, el remedio más eficaz, pronto y oportuno, aunque costoso, para combatir las conductas delictivas conocidas como piratería.

10. BIBLIOGRAFÍA

Obras

TRUMP, Donald J., y KIYOSAKI, Robert. T., *El toque de midas*, (Aguilar) Santillana Ediciones Generales, México, 2012.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, tercera edición, Porrúa, México, 2012.

Uso y valor de la Propiedad Intelectual, SICCO, México, 2004.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, McGraw-Hill, México, 1998.

Tratado de Derecho Marcario, México, 1960.

SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford University Press, México, 2010.

Diccionarios

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, México, 2009, Tomos I: a/g y II: h/z.

UNAM, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Porrúa, México, 2007, Tomos D-H, I-O y P-Z.

Legislación consultada

ACUERDO A/ 238 /12 de la Procuradora General de la República, por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República.

Código Civil Federal.

Código de Comercio.

Código Federal de Procedimientos Penales.

Código Penal Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Competencia Económica.

Información obtenida de Internet

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Introducción a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y marcas*, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3.pdf