



SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1300/18-EPI-01-2 Y ACUMULADO 1350/18-EPI-01-10.

ACTOR: *****

TERCERO INTERESADO: *****

Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil veinte.- Integrada la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados que la componen, Licenciados OSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ como Instructor del juicio, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA y HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ, ante la Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada DANIA KARELY ESPINOZA PEREA, se procede a dictar sentencia en el presente juicio en los términos siguientes:

RESULTANDO

1º.- Mediante escrito recibido en esta Sala el 1 de agosto de 2018 compareció ***** por derecho propio, a demandar la nulidad del oficio PI/S/2018/024029 de 31 de mayo de 2018 por el cual el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró administrativamente la caducidad del registro marcario *****

2º. Por acuerdo de 2 de agosto de 2018 se admitió a trámite la demanda y se otorgó término a la demandada para que contestara, así como al tercero interesado para que compareciera a juicio.

3º. Mediante acuerdo de 4 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al tercero interesado; por diverso de 7 de enero de 2019 se tuvo por contestada la demanda y por admitidas las pruebas.

4º. Mediante interlocutoria de 2 de julio de 2019 se resolvió que era procedente la acumulación del juicio 1350/18-EPI-01-10 al diverso 1300/18-EPI-01-2.

5º. Por acuerdo de 25 de octubre de 2019 se otorgó término a las partes para formular alegatos, por lo que, habiendo transcurrido tal plazo se tiene que al día de hoy ha quedado cerrada la instrucción, en consecuencia, se procede a emitir sentencia definitiva.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA Y EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 3, fracción XII, 28, fracción III y 31 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 50, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos por la exhibición que de la misma hizo la parte actora.

SEGUNDO.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En lo esencial son los siguientes:

Juicio 1300/18-EPI-01-2

ACTOR: *****

- a) La autoridad demandada no entró al estudio del escrito de oposición interpuesto por el actor respecto a la admisión de pruebas extemporáneas, en específico el requerimiento realizado al Servicio de Administración Tributaria que tuvo lugar después de las etapas procesales, es decir, después de la presentación de solicitud de caducidad y de las manifestaciones al escrito de contestación, sin que tal requerimiento tuviera el carácter de superveniente traduciéndose en una violación procesal, por lo que si bien la autoridad tuvo por hechas las manifestaciones de tal oposición señalando que serían tomadas en cuenta al dictarse resolución definitiva ello no sucedió.
- b) El tercero debió adjuntar sus pruebas con la solicitud de declaración administrativa, así como lo hizo mi representada al contestar tal solicitud, como lo señalan los artículos 190 y 197 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- c) El tercero tuvo conocimiento de las facturas exhibidas en el procedimiento administrativo por el hoy actor desde el 9 de marzo de 2017 por lo que con esa fecha pudo haber ofrecido la solicitud al Servicio de Administración Tributaria y no posteriormente, por lo cual no tienen el carácter de superveniente.
- d) La autoridad realizó una indebida valoración de las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo, toda vez que las mismas sí acreditan el uso efectivo de la marca dentro el periodo sujeto a prueba (considerando segundo).
- e) La autoridad se abstuvo de analizar las conductas encaminadas a demostrar una competencia desleal por parte del tercero al señalar que tales conductas

fueron analizadas en los considerandos sexto y noveno de la resolución impugnada.

- f) La autoridad señaló que no se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que con los medios probatorios ofrecidos sólo se demostró que el tercero utiliza un signo semejante en grado de confusión al de la base de la acción más no igual o idéntico, razonamiento que es ilegal toda vez que del acta circunstanciada levantada, así como las muestras físicas se demuestra que el tercero uso indebidamente el registro marcario base de acción sobre productos idénticos o cuando menos semejantes.

AUTORIDAD

- a) La prueba ofrecida por el tercero interesado fue admitida con el carácter de superveniente, cuestión que prevé el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
- b) Si bien se admitió la prueba consistente en el requerimiento al Servicio de Administración Tributaria, de la resolución impugnada se advierte que la demandada determinó que las facturas ofrecidas por el actor fueron con la finalidad de comprobar el uso de la marca y no así respecto a los requisitos de validez, por lo cual es inválido que la actora piense que la autoridad se basó en tal requerimiento para valorar las mismas.
- c) Al valorar las pruebas se determinó que de las facturas no se advierte que la actora haya usado la marca tal y como fue registrada, es decir, mixta.

TERCERO INTERESADO: CARVAJAL EDUCACIÓN, S.A. DE C.V.

- a) Las pruebas ofrecidas por el tercero tenían el carácter de superveniente y se ofrecieron con la finalidad de comprobar que las facturas ofrecidas por el actor se encontraban canceladas, por lo que carecían de validez y, por tanto, el acto que se pretendió acreditar con las mismas no se había llevado a cabo, aunado a que tal prueba no influyó en la decisión de la autoridad demandada.
- b) La actora no comprobó el uso de la marca en cuestión durante el periodo sujeto a prueba.
- c) La actora, en su escrito de solicitud de infracciones, fue omisa en explicar porqué consideraba que el tercero efectuaba actos contrarios a los buenos usos y costumbres.
- d) La actora no demostró que la marca usada por el tercero fuera idéntica a la de la base de la acción para efectos de que se actualizara la hipótesis prevista en el artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio 1350/18-EPI-01-10

ACTOR: ***** ***** **** ** ****

- a) Al haber sido declarado caduco el registro marcario base de acción, la acción ejercida (infracciones) desapareció, cuestión que la autoridad fue omisa en atender ya que el tercero en el presente juicio ya no contaba con interés jurídico, cuestión por la cual no pueden actualizarse las hipótesis de infracción toda vez que el tercero ya no contaba con la titularidad de la marca base de acción.
- b) El tercero en el presente juicio no precisó cuales actos se le imputaban al actor y contrario a lo concluido por la autoridad, las marcas en cuestión no son semejantes en grado de confusión.
- c) No se actualiza el supuesto previsto en el artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca del actor, en el presente juicio, se encuentra debidamente registrada.
- d) La autoridad debió valorar que las facturas exhibidas por ***** ***** ***** para acreditar el uso de su marca en el periodo sujeto a prueba se encontraban canceladas y por tanto no cuentan con validez alguna.

AUTORIDAD



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1300/18-EPI-01-2 Y ACUMULADO
1350/18-EPI-01-10.

ACTOR: *****

TERCERO INTERESADO: *****

5

- a) El hecho de que se haya declarado caduca una marca no invalida las infracciones que se cometieron, por lo cual la autoridad actuó conforme a derecho.
- b) Existe semejanza en grado de confusión gráfica y ortográfica entre las marcas en cuestión.
- c) Si bien la actora cuenta con el registro marcario ***** para distinguir productos de la clase 16 internacional, no menos cierto es que eso no le da derecho a usar esa marca para poner a la venta o en circulación productos diversos.
- d) Son infundadas las manifestaciones del actor respecto a que si la autoridad hubiera valorado las facturas ofrecidas por el tercero se habría dado cuenta de que no comprobó el uso de la marca base de acción, lo anterior toda vez que la autoridad decidió declarar caduca la marca en cuestión por no haberse comprobado su uso dentro el periodo sujeto a prueba.

TERCERO INTERESADO: *****

- a) Señala el tercero que su interés jurídico no desaparece por haber operado la caducidad del registro marcario base de acción de su propiedad, toda vez que no se encuentra firme tal determinación al haber sido impugnada mediante juicio 1300/18-EPI-01-2.
- b) Sí existe semejanza en grado de confusión entre las marcas en cuestión.
- c) Si bien ***** cuenta con una marca registrada la misma fue otorgada para proteger productos diferentes a los que utiliza.
- d) No le causa perjuicio al actor en el juicio 1350/18-EPI-01-10 la falta de valoración de cancelación de las facturas por parte de la autoridad toda vez que de la resolución impugnada se advierte que la autoridad no tomó en cuenta tal situación para declarar la caducidad de la marca propiedad del tercero.

TERCERO.- ESTUDIO.

Por cuestión de método se estudiarán en su conjunto los agravios hechos valer en ambos juicios, en primer lugar, aquellos enderezados a controvertir la declaración administrativa de caducidad solicitada en reconvencción por el actor del juicio 1350/18-EPI-01-10.

A. ESTUDIO DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD SOLICITADA EN RECONVENCIÓN.

La litis consiste en determinar la legalidad del acto impugnado, esto es si la valoración de las pruebas, por parte de la autoridad, ofrecidas en el procedimiento administrativo para demostrar el uso de la marca propiedad de ***** fue correcta o no.

Del acto impugnado se desprende que la solicitud de declaración administrativa de caducidad fue presentada por ** ***** **, invocando la causal de caducidad derivada del artículo 152, fracción II, en relación con los artículos 130 de la Ley de la Propiedad Industrial y 62 de su Reglamento, preceptos que disponen:

Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o 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.

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

...

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

ARTICULO 62.- Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Derivado de lo anterior, el titular de la marca registrada ***** debía acreditar haberla usado en un periodo del ** ** ***** ** **

*** en los productos para los cuales fue concedida, es decir, que hubiera aplicado la marca tal y como fue registrada en ***** que son los productos de la clase ** internacional, de acuerdo a la información contenida en la página ** del acto impugnado.

Los artículos citados señalan que deberá comprobarse el uso de la marca durante los tres años consecutivos a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, sin embargo, no señala que tal uso debe comprobarse de manera ininterrumpida, es decir, basta con que se interrumpa el periodo de los tres años consecutivos antes de la solicitud para comprobar el uso efectivo de la marca.

A.1 ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS CONTRA LAS PRUEBAS ADMITIDAS POR LA AUTORIDAD.

Esta Sala considera que son fundados pero insuficientes los argumentos de la actora del juicio 1300/18-EPI-01-2 señalados como incisos a), b) y c), en el considerando segundo de esta sentencia, en los que señala que la autoridad no entró al estudio del fondo de la oposición hecha valer en el procedimiento administrativo respecto a las pruebas ofrecidas por ***** consistentes en informes al Servicio de Administración Tributaria, que se admitieron aun siendo ofrecidas de manera extemporánea.

Lo anterior toda vez que si bien de la resolución impugnada, visible a fojas 40 a 92 de los autos del juicio citado al rubro, se advierte que la autoridad no estudió el fondo del asunto de la oposición hecha valer por el actor, se tiene que tal situación no le causa afectación alguna, toda vez que el informe de referencia se hizo con la finalidad de demostrar que las facturas exhibidas por ***** se encontraban canceladas y, por tanto, carecían de validez, por lo que no podía demostrar con ellas el uso de su marca en el periodo sujeto a prueba.

Sin embargo, se advierte que los motivos de la autoridad demandada para declarar caduco el registro marcario en cuestión fueron los siguientes:

alcanzada, ya que tal autoridad señala que aun cuando las facturas se encuentren canceladas no carecen de validez, toda vez que lo que se pretendió demostrar con ellas es el uso de la marca y no la validez de las facturas.

Asimismo, se tiene que los motivos de la autoridad para declarar caduco el registro ***** , es que de tales facturas no se tiene la certeza de la persona con quien el actor realizó la operación económica, toda vez que se encuentran dirigidas al público en general, asimismo que de tales facturas sólo se advierte la denominación **** y no su diseño, por lo cual no se acredita que la marca se haya encontrado en el mercado tal como fue registrada.

Por lo anterior se tiene que los argumentos señalados en el considerando segundo como a), b) y c), hechos valer por la actora en el juicio 1300/18-EPI-01-2, son inoperantes por insuficientes al no encontrarse encaminados a atacar los motivos y fundamentos de la autoridad demandada para llegar a la conclusión de declarar administrativamente la caducidad del registro *****

Lo mismo acontece con el argumento marcado como d) del juicio 1350/18-EPI-01-10, en el que señala el solicitante de la caducidad en reconvención que la autoridad debió valorar que las facturas ofrecidas se encontraban canceladas por tanto carecían de validez y que el titular de la marca en cuestión no podía comprobar el uso de la marca en el periodo sujeto a prueba.

Al respecto resulta aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.”¹

A.2 VALORACIÓN DE PRUEBAS PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA.

¹ Tesis: IV. 3º.A. J/4; Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo XXI, Abril de 2005; Novena Época; Pag. 1138; Jurisprudencia (Común).

Respecto al señalamiento de la actora del juicio 1300/18-EPI-01-2, en el que manifiesta que la autoridad no valoró debidamente las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo, toda vez que con ellas se logra acreditar el uso de la marca ***** para los productos que fue otorgado es fundado con base en lo siguiente.

A fojas 21 y 22 de la resolución impugnada se advierte que las pruebas ofrecidas por el actor para acreditar el uso de la marca en cuestión durante el periodo sujeto a prueba fueron valoradas de la forma siguiente:

La documental pública identificada con el numeral 1, consistente en la copia certificada del título de registro de marca 959689 KIUT y diseño, así como del correspondiente oficio de renovación, a las cuales se les otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que procede, de la cual se desprende que el referido registro de marca fue otorgado a ***** con fecha 30 de octubre de 2006, para aplicarse a productos de la clase 18 internacional consistentes en ***** acreditándose que dicha marca es de carácter mixto con la denominación ***** que ha sido reproducido en los antecedentes de la presente resolución; y que dicho registro fue renovado por el término de 10 años a partir del 05 de abril de 2016, tal como se comunicó mediante oficio de fecha 11 de febrero de 2016.

Las documentales privadas identificadas con los numerales 2 y 3, consistentes en diversas facturas electrónicas, 51 facturas correspondientes al año 2015 y 97 facturas correspondientes al año 2016, emitidas por ***** mismas que se valoran de conformidad con el artículo 192 último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, así como lo estipulado por los artículos 133, 197, 203 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, al contener información recabada de medios electrónicos, teniendo valor probatorio en relación a los hechos mencionados en la misma, de las cuales se desprende que corresponden al periodo comprendido del 21 de octubre de 2015 al 06 de abril de 2016 facturando la venta de productos con las siguientes descripciones: *****

La documental privada identificada con el numeral 4, consistente en los diversos avisos dirigidos al público en general mediante los cuales indica que para los efectos previstos en los artículos 130 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, ***** informa que es el legítimo e indiscutible titular de los derechos sobre la marca ***** para proteger, dentro de otras cosas, ***** y asimismo señala que los productos se pueden adquirir en el domicilio ubicado en ***** únicamente constituyen un indicio de que los mismos hayan sido dirigidos al público en general y dados a conocer por un medio de publicación denominado ***** sin que dicha situación hubiera sido acreditada por la oferente.

...

Se advierte que las facturas exhibidas por el actor, así como las publicaciones en periódico, fueron considerados insuficientes para probar el uso de la marca sujeta a caducidad, criterio que esta Sala no comparte.

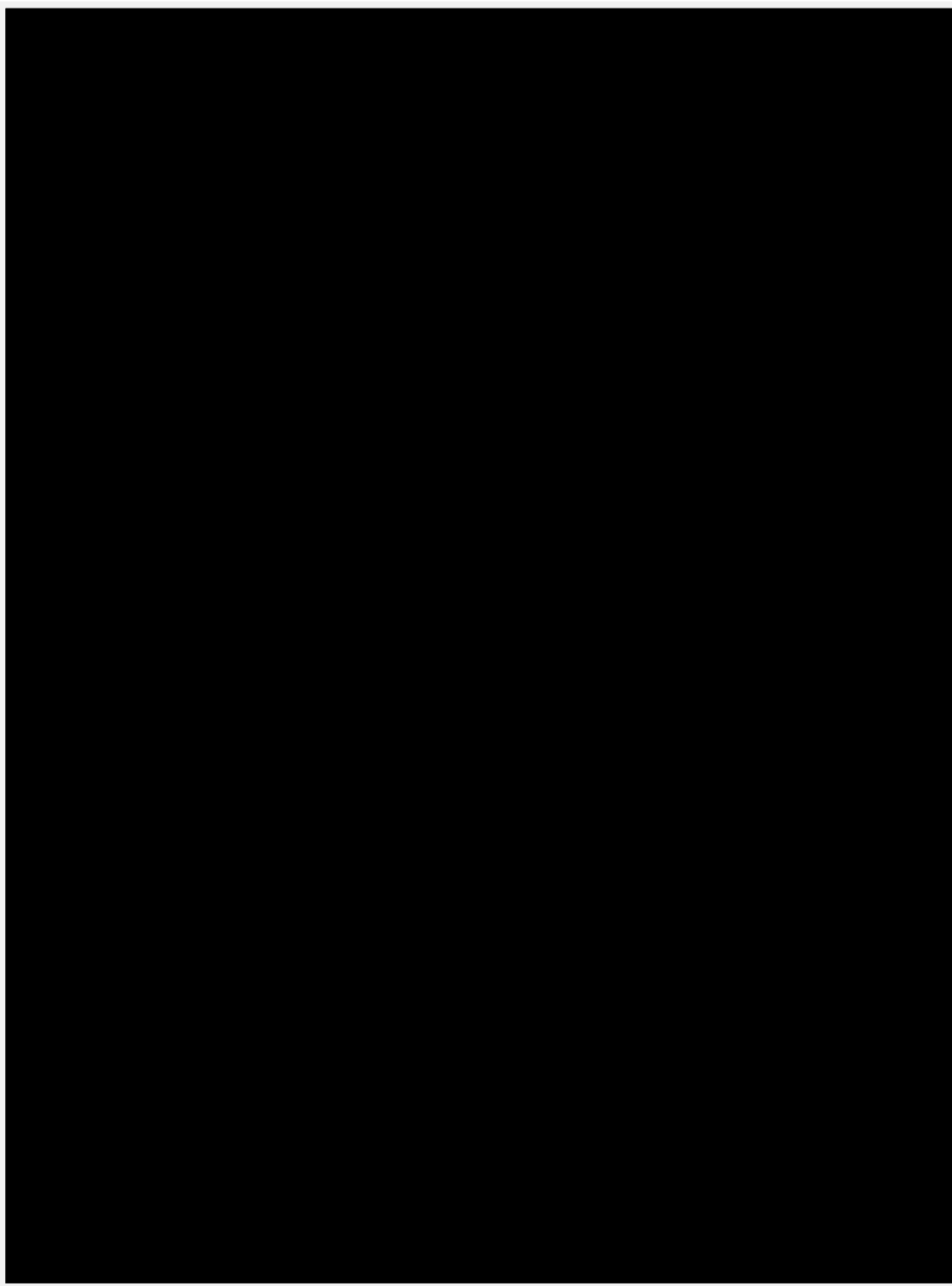
El uso de una marca puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, tan es así que el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que en los procedimientos de declaración administrativa son admisibles toda clase de pruebas, con la única excepción de la testimonial y la confesional (salvo que consten en documentales), así como las contrarias a la moral y al derecho.

Es de explorado derecho que las pruebas deben estar relacionadas con los hechos controvertidos, acorde a lo que establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tanto para la Ley de la Propiedad Industrial como para la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las pruebas ofrecidas en los procedimientos de declaración administrativa deben contar con los criterios de pertinencia y de idoneidad, es decir, las pruebas deben estar, en principio, relacionadas con los hechos controvertidos (pertinencia) y, con la finalidad de acreditar el dicho de su oferente, debe ser el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar (idoneidad).

Derivado de las consideraciones anotadas, puede arribarse a las siguientes conclusiones: 1) el titular de una marca debe probar su uso en territorio nacional, para los productos a los que se encuentra registrada, 2) para acreditar el uso de una marca puede ofrecerse cualquier medio de prueba, con las limitantes que establece el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial y 3) las pruebas deben resultar pertinentes e idóneas para acreditar el uso de la marca.

La parte actora ofreció en el procedimiento administrativo un total de 148 facturas correspondientes a los años 2015 y 2016, las cuales se encuentran agregadas en el expediente administrativo ofrecido por la autoridad demandada, y de las cuales se advierte lo siguiente:



Las facturas son medios de prueba idóneos para acreditar el uso de una marca pues aun y cuando son documentos privados, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 192 les concede valor probatorio suficiente, en la medida que son documentales que acreditan operaciones comerciales que llevan a la presunción de que los productos o servicios, cuya enajenación consta en tales facturas, fueron comercializados a través de una marca.

Es ilustrativa con relación al valor probatorio de las facturas en materia de propiedad industrial la tesis del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal V-P-SS-513 de rubro: "FACTURAS OFRECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEBEN VALORARSE EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE

PROCEDIMIENTOS CIVILES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.²

De las mencionadas facturas se desprende que la actora llevó a cabo la comercialización de productos para los cuales fue registrada su marca, asimismo se advierte que fueron emitidas dentro del periodo sujeto a prueba.

De igual manera se tiene que en las marcas se ostenta el elemento “****” después de los productos, es decir, la marca que los distingue.

Ahora bien, de la consulta efectuada a la página de Internet: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, que se reproduce a continuación, y que tiene el valor probatorio de hecho notorio de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, y con apoyo en la jurisprudencia XX.2°. J/24, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Página 2470, de rubro: “HECHOS NOTORIOS. LO CONSTITUYEN LOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”, se observa que el registro marcario en cuestión fue registrado de la siguiente manera:

REGISTRO *****

² //R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 43. Julio 2004. p. 89



De lo anterior se advierte que la emisión de las facturas por parte del actor no ostenta la marca en cuestión tal y como fue registrada, sin embargo, el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca. Párrafo adicionado.

Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

Del anterior precepto se destaca que la marca deberá usarse “tal como fue registrada” o “con modificaciones que no alteren su carácter distintivo”. Es decir, para el registro de toda marca ésta debe contar con la suficiente distintividad para tener un carácter original. Para definir cuál es el carácter distintivo de una marca se estudia el elemento isotípico que es aquel más reconocido dentro de la misma, es decir el que le otorga distintividad, se encuentre en el diseño que se encuentre.

Por lo que de un estudio que se hace a la marca en cuestión se advierte que el registro ***** * * * tiene como elemento distintivo * * * y no precisamente el diseño que la envuelve.

Es decir, aun retirando el diseño de la marca se puede distinguir perfectamente el elemento ***** toda vez que de forma contraria, es decir que se retirara el elemento * * * del diseño, no se podría distinguir la marca en cuestión. En consecuencia se tiene que los elementos primordiales que le dan un carácter distintivo a ***** * * * es precisamente la palabra * * * y no su diseño.

Son aplicables por analogía las tesis de rubro: “MARCAS. SIMILITUD GRÁFICA EN GRADO DE CONFUSIÓN”³ y “PROPIEDAD INDUSTRIAL IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.”⁴

En virtud de lo anterior, de las facturas en cuestión se advierte que ostentan el elemento **** a solas y no con el diseño ** ***** **, así como un corazón en la letra *, sin embargo tal situación no altera su carácter distintivo, por lo que de conformidad con el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca ***** ***** * ***** fue utilizada con modificaciones que no alteraron su carácter distintivo, en consecuencia es fundado el argumento de la parte actora.

En lo referente a las publicaciones de periódico realizadas los días 26 de octubre; 3, 9 y 17 de noviembre de 2015 -dentro del periodo sujeto a prueba- las cuales se encuentran agregadas en el expediente administrativo exhibido por la autoridad demandada, se advierte lo siguiente:



³ VI-P-SS-516; R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 40. Abril 2011. p. 274.

⁴ Tesis: I.15o.A.J/14 (9a); Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Novena Época; Pag. 4103; 160376; Jurisprudencia (Administrativa).

De conformidad con los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la tesis de rubro: “ACREDITAMIENTO DEL USO DE UN REGISTRO MARCARIO A TRAVÉS DE PUBLICACIONES EN DIVERSOS MEDIOS DE DIFUSIÓN. PRUEBAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR EL USO ANTERIOR E ININTERRUMPIDO DE UNA MARCA.”, tal prueba es valorada como indicio, al hacer prueba de lo que en ella se desprende, por lo que será valorada en conjunto con el resto de las pruebas ofrecidas.

Ahora bien, esta Sala considera que no le asiste la razón a la autoridad demandada en cuanto a que las facturas exhibidas en el procedimiento administrativo carecen de circunstanciación de lugar y fecha en que fueron emitidas, toda vez que de tales facturas se advierte la fecha, lugar en que fueron emitidas, asimismo, si bien fueron emitidas a favor del PÚBLICO EN GENERAL, tal situación no las hace menos válidas, pues la finalidad no es comprobar a quien fueron comercializados los productos, sino que realmente se hayan comercializado comprobando con ello que se han puesto en el mercado.

Por otra parte, es infundado el argumento de la actora en el que señala que las pruebas ofrecidas no fueron objetadas por el tercero, por lo cual la autoridad demandada debió otorgarles valor probatorio pleno. Lo anterior toda vez que a fojas 24, 25 y 26 de la resolución impugnada se advierte el dicho de la autoridad respecto a la objeción de pruebas por parte del tercero, es decir, el tercero interesado sí objetó las pruebas en cuestión.

Respecto a la objeción de pruebas por parte de ***** ***** ** ** ** **
 *** se advierte lo siguiente:

“A nombre y representación de mi representada, se objetan de manera general respecto de su alcance y valor probatorio, todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el demandado reconvencional, por resultar ineficaces para comprobar los extremos para los cuales fueron ofrecida en el presente procedimiento.

En dicho tenor, el demandado reconvencional omite acreditar el vínculo lógico-jurídico que debe existir entre los hechos que pretende acreditar y las pruebas ofrecidas en su contestación, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece:

[...]

Precisamente el artículo transcrito establece la obligación de relacionar de forma inmediata y directa los hechos controvertidos o que tratan de acreditarse, con las pruebas que para tal efecto se ofrezcan. Es decir, las pruebas se deben ofrecer expresando con toda claridad cuál es el hecho o los hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones:

1. La documental pública identificada bajo el numeral 1 del capítulo de pruebas del escrito de contestación, consistente en el título de registro de la marca ***** *****



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1300/18-EPI-01-2 Y ACUMULADO
1350/18-EPI-01-10.

ACTOR: *****

TERCERO INTERESADO: *****

17

(sic), así como del respectivo oficio de renovación, son inoperantes para acreditar el uso de su marca, pues únicamente acreditan la existencia de dichas constancias, más no que la demandada reconvenional haya hecho uso de dicha marca, para amparar productos de la clase ** internacional.

2. Las documentales privadas identificadas bajo los numerales 2 y 3 del capítulo de pruebas del escrito de contestación, consistentes en diversas facturas emitidas durante los años 2015 y 2016, emitidas presuntamente por el demandado reconvenional, a través de las cuales pretende justificar el uso real y efectivo de su marca. No obstante, dichas probanzas cuentan con las siguientes deficiencias:

a) Las facturas de referente NO reproducen la marca MIXTA del demandado reconvenional, quien se encuentra obligado a utilizar su marca tal y como fue registrada, a la luz del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, empleando un elemento nominativo y un DISEÑO, situación que NO se aprecia del contenido de las facturas de referencia, por lo que las mismas son insuficientes para acreditar los extremos del artículo de referencia.

De tal modo, es insuficiente que en tales facturas se indique la “**** *”, pues también era indispensable que se reprodujera su marca mixta en sus productos, por lo que resulta indispensable adminicular tales facturas con otros elementos probatorios, tales como catálogos o anuncios publicitarios, de los que claramente constate el uso real y efectivo de la marca sujeta a caducidad en los propios productos. Apoya lo anterior, el presente criterio.

[...]

b) Las facturas presuntamente emitidas por el demandado reconvenional conveniente carecen de información relacionada con aquellos consumidores que supuestamente adquirieron los productos descritos en las facturas y únicamente se describa como “PÚBLICO EN GENERAL” aún y cuando las facturas correspondan a montos significativos (\$***** \$***** \$***** , etc.), ya que definitivamente cualquier persona física o moral simplemente intentaría deducir fiscalmente dichos montos, por lo que hubieran necesitado proporcionar sus datos fiscales para incluirlos en las facturas, situación que extrañamente no se llevó a cabo.

c) Ahora bien, para efectos de verificar la integridad del contenido de las facturas de referencia, era necesario que el demandado exhibiera las facturas respectivas en soporte digital, pues en la fecha en la que presuntamente se expidieron las facturas, ya constituía una obligación para los contribuyentes la emisión de la respectiva factura electrónica, tanto en formato XML, así como en formato PDF, tal y como se desprende del contenido del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación:

[...]

d) Las facturas ofrecidas por el demandado reconvenional NO abarcan la totalidad del periodo a comprobar, que debía abarcar los años 2013, 2014, 2015 y 2016, puesto que mi contraparte únicamente exhibió facturas del año 2015 (octubre a diciembre) y 2016 (enero a abril), con lo que omitió exhibir facturas de los años 2013 y 2014, de los meses enero a septiembre de 2015 y mayo a diciembre de 2016, cuya omisión ciertamente opera en su perjuicio pues no acredita el uso continuo de su marca.

e) Por si lo anterior no fuera suficiente, se llama la atención de ese Instituto respecto al hecho de que, derivado de la comprobación efectuada a las facturas

ofrecidas por el demandado reconvenicional, ante el portal para la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (<https://verificacfdifacuraelectronica.sat.gob.mx>) se comprobó que TODAS Y CADA UNA DE LAS FACTURAS ofrecidas por el demandado reconvenicional son FACTURAS CANCELADAS, tal y como se ejemplifica a continuación: ...”

En cuanto al numeral 1 se tiene que en nada controvierte el uso de la marca ni el valor que le otorgó la autoridad demandada, toda vez que a foja 22 de la resolución impugnada la autoridad demandada señaló que con tal prueba solo se comprobaba la titularidad de ***** respecto al registro marcario *****

En cuanto a las objeciones señaladas en el punto 2, incisos a), b), d) y e), esta Sala ya se pronunció con anterioridad. Por otra parte, respecto al inciso c), se tiene que a foja 27 de la resolución impugnada la autoridad plasmó que requirió los archivos electrónicos de las facturas en cuestión, es decir, los soportes XML, los cuales fueron ofrecidos por ***** y que se admitieron con carácter de confidenciales por lo que su desahogo se llevó a cabo mediante diligencia de 6 de junio de 2017.

Por lo anterior se tiene que a juicio de esta Sala, con la objeción de pruebas realizadas por ***** no se logra desacreditar la valoración ya realizada a cada una de las pruebas ofrecidas por ***** , acorde a la jurisprudencia de registro 184145 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito con tesis I.3º.C.J/30 de rubro “DOCUMENTOS. SU OBJECCIÓN NO BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU IDONEIDAD.

Por los motivos señalados en el presente apartado las facturas exhibidas y ya valoradas, son idóneas para probar el hecho que se pretende ya que la actora comprobó el uso de la marca ***** en el periodo sujeto a prueba utilizando la marca en cuestión con modificación que no alteraron su carácter distintivo.

Derivado de lo antes expuesto, al considerar que la litis consistió en determinar la legalidad del oficio con número de folio 24029 de 31 de mayo de 2018 en cuanto a la determinación de declaración administrativa de caducidad, particularmente con relación a la valoración de las pruebas ofrecidas, se tiene que ***** comprobó el uso de su marca en los términos que exige el artículo 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que es ilegal la determinación de la autoridad administrativa, actualizándose la causal de nulidad prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procediendo en consecuencia, declarar la nulidad de tal determinación.

B. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE INFRACCIÓN.

B.1 INTERÉS JURÍDICO

Señala la parte actora del juicio 1350/18-EPI-01-10 (***** ** ***) que es ilegal que la autoridad haya entrado al estudio del fondo de la declaración administrativa de infracciones solicitada por el tercero, toda vez que la finalidad de hacer valer caducidad en reconvención fue que de declararse caduco el registro marcario base de la acción no existiría interés jurídico por parte del tercero y, por tanto, cesaban los actos que había solicitado al ya no ser titular de una marca.

Al respecto tenemos que el interés jurídico señalado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina jurídica denominan “derecho subjetivo”, es decir, la facultad o potestad de exigencia que el derecho objetivo tutela a través de alguna de sus normas.

El derecho subjetivo supone la conjunción de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados -cuando el obligado sea un particular- y en públicos -en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado-.

En este orden de ideas, es presupuesto indispensable para la procedencia de una solicitud de declaración administrativa de infracciones la existencia del interés jurídico del promovente, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante este órgano jurisdiccional demandando que esa transgresión cese.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 establecida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de diciembre de 2002, página 241, cuyo rubro dice:

“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Por lo anterior, resulta infundada la manifestación de la actora al respecto, toda vez que, tal como lo señaló la autoridad demandada a foja 35 de la resolución impugnada, estudia el fondo de la solicitud de declaración administrativa de infracciones aun cuando la marca del solicitante se haya declarado caduca debido a que los efectos de una declaración de caducidad comienzan a partir de que tal declaración queda firme, es decir que haya una resolución expresa al respecto.

Situación que en el caso no acontece, tan es así que la titular del registro declarado caduco interpuso juicio de nulidad que se resuelve en el presente fallo y que a la fecha de la presente resolución no ha quedado firme, por lo cual el solicitante de las infracciones no ha perdido el interés jurídico con que cuenta.

Lo anterior, aunado a que del estudio realizado en la presente sentencia se arriba a la conclusión de que la resolución impugnada que determina la caducidad está afectada de nulidad.

Es aplicable a lo anterior la tesis que señala:

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.⁵

Por otra parte, es infundado el argumento de la actora en el que señala que la solicitante de las infracciones no cuenta con interés jurídico para solicitar la infracción prevista en el artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial porque en nada afecta sus intereses, toda vez que la solicitante de infracciones fundó su acción señalando que los productos que pone en venta el supuesto infractor ostentan un signo semejante en grado de confusión al que sirve de base de la acción, asimismo que se

⁵ Tesis: I.7o.A.142 A; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Novena Época; Pag. 1335; 188796; Tesis Aislada(Administrativa).

trata de similares productos por lo cual se genera confusión con el público consumidor en el hecho de que puedan creer que proviene del mismo titular.

Situación por la cual, el solicitante de la infracción señala que se le afectan sus derechos sobre un título de registro marcario, en consecuencia, se tiene que sí tenía interés jurídico para solicitar tal infracción, lo anterior aunado a que el actor del juicio 1350/18-EPI-01-10 no señala por qué a su juicio el actor no contaba con interés jurídico para solicitar la infracción en cuestión.

B.2 ESTUDIO INFRACCIONES DECLARADAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD.

En el presente apartado se procederá a estudiar aquellos argumentos expuestos por la parte actora en el juicio 1350/18-EPI-01-10, enderezados a controvertir las infracciones declaradas por parte de la autoridad demandada.

B.2.1 INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

...

IV.- 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;

...

Para la actualización de tal hipótesis es necesario:

a) Que exista una marca registrada a favor de una persona física o moral.

b) Que un tercero use una marca parecida en grado de confusión a la registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

La parte actora del juicio 1350/18-EPI-01-10 (***** ***** ** ** ** ***) señala que no se actualiza la primera hipótesis toda vez que el solicitante de la infracción ya no contaba con la titularidad del registro base de acción por haberse declarado caduco, situación que es infundada como ya se resolvió en el apartado que antecede, por lo cual el solicitante demostró ser titular del registro marcario base de acción ***** **** * ***** por medio de la copia certificada del título de tal registro así como el oficio de renovación.

Respecto al segundo supuesto de actualización, la actora no hace agravios enderezados a controvertir el uso de la marca en productos iguales o similares que determinó la autoridad demandada, por lo cual tal estudio queda intocado.

No es óbice para esta Sala el que la actora del juicio 1350/18-EPI-01-10, señale que el solicitante de la infracción no estableció si se refería a semejanza o igualdad entre los productos, lo cual alega que le perjudica al no señalarse los actos que se le imputaban, situación que es infundada toda vez que el solicitante de la infracción señaló que en el caso se actualizaba la infracción señalada en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial y, como señaló, el supuesto que debe darse para actualizar tal supuesto consiste en *“Que un tercero use una marca parecida en grado de confusión a la registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada”*, es decir que se compruebe el uso de una marca para los mismos o similares productos o servicios.

Establecido lo anterior, esta Sala estudia la semejanza en grado de confusión entre el signo utilizado por el supuesto infractor y la marca base de acción.

Como la ley de la materia no fija los lineamientos para efectuar el examen de semejanza entre marcas, esta Sala recurre a los criterios jurisprudenciales que al efecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación.

Uno de estos criterios se encuentra en la tesis de jurisprudencia I.4o.A.613, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, página 2793, de rubro *“MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN”*, conforme a la cual LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS PUEDE SER DE TRES TIPOS: a) FONÉTICA, b) GRÁFICA y c) CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA.

Tal criterio jurisprudencial establece que la confusión fonética se actualiza cuando dos signos vienen a pronunciarse de modo similar; la confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos,

etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación, obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no cómo se representa, manifiesta o expresa el signo y puede ser provocada por semejanzas ortográficas, gráficas o figurativas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores.

Por último, la confusión conceptual o ideológica se produce cuando las palabras expresan el mismo concepto, es decir, la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades de los bienes o servicios, lo que impide al consumidor distinguir una de otra, por ello, cuando el recuerdo es el mismo la confusión es inevitable.

Además, aunque pueden concurrir la confusión fonética, gráfica y conceptual, la confusión entre signos marcarios es una sola, la cual se puede dar en cualquiera de esos tres aspectos y basta con que uno se actualice para determinar que los signos son confundibles.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.AJ/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, correspondiente al mes de enero de 1999, página 686, de rubro "*MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.*" ha fijado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión debe atenderse, bajo la óptica de un consumidor promedio, a las semejanzas y no a las diferencias entre las marcas que se comparan, así como que la imitación de marcas debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

Por su parte, la jurisprudencia en materia administrativa de la Novena Época con número de registro: 163387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 2010; Tesis: I.4o.A. J/89 Página: 1606, de rubro: "*CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.*" apoya lo sostenido con anterioridad, respecto a que la similitud entre marcas debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio que preste la atención común y ordinaria.

En suma, para determinar si las marcas son semejantes en grado de confusión es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:

- a) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- b) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- c) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla un consumidor usual, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.

Adicionalmente, los criterios judiciales, como el sostenido en la jurisprudencia I.15o.A. J/14 (9a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 5, correspondiente al mes de enero de 2012, página 4103, bajo el rubro: *“PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.”* refieren que cuando las marcas en conflicto son mixtas debe atenderse al isotipo de las mismas, es decir, a su componente fundamental, y éste es el que determinará el punto de partida del cotejo marcario, de manera que si lo que más resalta es el conjunto de letras que forman parte de su diseño entonces el escrutinio debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte relevante es la figura del diseño tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito.

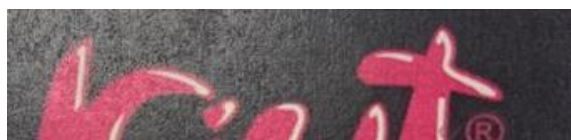
Sentado el anterior contexto legal y jurisprudencial, esta Sala considera que en el presente caso la marca del supuesto infractor sí es semejante en grado de confusión gráfica a marca base de acción:

MARCA BASE DE ACCIÓN

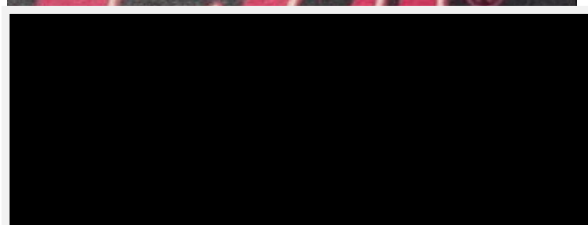
***** * * *



SIGNO
EL SUPUESTO



UTILIZADO POR
INFRACTOR



La autoridad demandada determinó la semejanza gráfica entre la marca base de acción y la utilizada por el supuesto infractor considerando que a primera impresión se advierte fácilmente que existe una semejanza entre ambas sin particularizar en las diferentes que puedan tener en distintos aspectos, ello es así toda vez que ya que ambas cuentan con un diseño y la caligrafía de las letras es estilizada sin que alguna contenga un elemento distintivo frente a la otra.

De la lectura que se practica a la resolución impugnada puede advertirse que la autoridad demandada analizó las marcas de manera general y no seccionándolas sin omitir elemento alguno.

En esa tesitura, esta Sala comparte que las marcas en cuestión son semejantes en grado de confusión gráfica, toda vez que a primera impresión se puede advertir que ambas marcas comparten casi las mismas grafías, asimismo de manera ortográfica sus letras son semejantes, comparten un diseño y son de color rosa fuerte, por lo cual es posible que un consumidor promedio pueda incurrir en error confundiéndolas.

No obsta a lo anterior que el supuesto infractor señale que el signo que utiliza tiene en principio la letra * y no ** toda vez que, como se señaló, a primer golpe de vista causan la impresión de que son marcas semejantes y no debe hacerse un estudio de forma seccionada, esto es, se debe analizar el signo en su conjunto con todos sus elementos, por lo que, aun cuando sea cierto lo señalado por la supuesta infractora, las grafías que comparten ambos signos son semejantes, situación que no se desvirtúa toda vez que se endereza a señalar que al contener letras distintas al inicio su sonido es diferente, argumento que resulta inoperante ya que la autoridad demandada no determinó semejanza en grado de confusión fonética, por lo cual, tales

argumento no se encuentran enderezados a controvertir los motivos y fundamentos de la autoridad para determinar la semejanza en grado de confusión gráfica.

Es aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.”⁶

Por otro lado, si bien la autoridad no se pronunció con relación a las diferencias o similitudes fonéticas y conceptuales entre las marcas que se analizan, lo cierto es que basta con que se configure tan sólo uno de los aspectos, ya sea fonético, gráfico o conceptual para que no resulte procedente un registro marcario como aconteció en la especie desde el punto de vista fonético.

Resulta aplicable al respecto la tesis VI-TASR-EPI-154, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 258 emitida por esta Sala, de rubro: “CONFUSIÓN MARCARIA.- PARA QUE SE ACTUALICE, BASTA QUE CONCURRA ALGUNO DE LOS ASPECTOS DE SIMILITUD MARCARIA”.

Por lo anterior y, toda vez que la presunta infractora no desvirtuó la semejanza en grado de confusión gráfica determinada por la autoridad demandada, así como el uso de la marca en productos similares o iguales a los que protege la marca base de acción toda vez que no hizo valer argumento alguno enderezado a controvertir tal situación, es que a juicio de esta Sala se actualiza el supuesto de infracción señalado en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, confirmando con ello la presunción de validez de la resolución impugnada en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

B.2.2 INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

...

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

...

⁶ Tesis: IV. 3º.A. J/4; Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo XXI, Abril de 2005; Novena Época; Pag. 1138; Jurisprudencia (Común).

La actualización de tal conducta infractora requiere la demostración de todos y cada uno de los siguientes supuestos:

- 1 Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios.
- 2.- Indicar que dichos productos o servicios están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

Es importante mencionar que al respecto la actora del juicio 1350/18-EPI-01-10 (***** ** ** ** **) no controvierte la determinación de la autoridad demandada respecto al primer supuesto, por lo cual tal estudio queda intocado, centrándonos a estudiar únicamente lo previsto en el segundo supuesto.

Señala la actora que su actuar no encuadra en tal supuesto toda vez que cuenta con el registro de la marca ***** el cual fue otorgado a su representada el 19 de febrero de 2014, el cual se ostenta de la manera siguiente:



Al respecto, de la consulta efectuada a la página de Internet: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, que se reproduce a continuación y que tiene valor probatorio de hecho notorio de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en términos del artículo 1°, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y con apoyo en la jurisprudencia XX.2°. J/24, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Página 2470, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LO CONSTITUYEN LOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL


ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”, se desprende lo siguiente:



De lo anterior se advierte que el titular del registro marcario que señala el actor es ***** ** ** ** ** y no ***** ***** ** ** ** ** las cuales resultan ser personas morales distintas, situación que ya habia sido determinada por la autoridad demandada y que el actor no controvierte a través del juicio de nulidad, por lo cual no demuestra ser el titular del registro marcario ***** ** ** ** en consecuencia, no fue capaz de probar que los productos que pone en circulación (cuestión que no desvirtuó) cuenten con un registro y, por tanto, puedan ostentar el signo ®.

Por otra parte, respecto a la manifestación del actor en la que refiere que el artículo en cuestión no señala que los productos que se pongan en circulación deban ser los mismos para los cuales fue registrada la marca es infundado toda vez que si bien tal artículo no especifica esa situación, no menos cierto es que el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: *“Las leyendas “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de Certificación Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.”*

Demostrándose así la hipótesis de infracción prevista en el artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la actora fue omisa en desvirtuar que sí pone a la venta –comercializa- los productos consistentes en ***** * ***** aunado a que de los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no existe constancia de que el signo visible, anteriormente reproducido, esté protegido por registro marcario a favor de la enjuiciante.

Aunado a lo anterior, de la resolución impugnada, específicamente a fojas 85 a 87, se advierte que la autoridad demandada llegó a tal determinación al basarse en el artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, así como al señalar con cuales pruebas concluyó que el supuesto infractor pone en venta productos consistentes en mochilas y cartucheras que ostentan el signo  que no demuestra que esté registrado a favor del mismo, en consecuencia, que la demandada fundó y motivó debidamente su actuar.

Siendo así, es correcta la determinación de la autoridad demandada de declarar la infracción a que se refiere el artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, al haberse demostrado que la actora puso en venta o en circulación productos indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén al ostentar el símbolo de registro ®.

Por lo anterior, a juicio de esta Sala se actualiza el supuesto de infracción señalado en el artículo 213, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, confirmándose con ello la presunción de validez de la resolución impugnada en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

C. ESTUDIO DE INFRACCIONES NEGADAS POR LA AUTORIDAD.

En el presente apartado se estudiarán los argumentos hechos valer por la solicitante de las infracciones, actora del juicio 1300/18-EPI-01-2 (*****
*****) respecto a la negativa de declaración administrativa de infracciones por parte de la autoridad demandada.

C.2 ESTUDIO DE INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La litis consiste en determinar si fue correcta la negativa de declaración administrativa de infracciones contenida en el artículo 213, fracción XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la autoridad, precepto que señala lo siguiente:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

...

XVIII.- 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;

...

De lo anterior se tiene que para efectos de la actualización de tal supuesto se requiere:

- a) Que exista una marca registrada a favor de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use esa marca registrada en productos o servicios iguales o similares a los que se aplica, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

Los motivos de la autoridad para negar la infracción en cuestión se basaron en que el signo que se demostró en la declaración de infracciones señalada en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, que ha utilizado el supuesto infracción es semejante en grado de confusión a la marca base de acción y para efectos de que se actualice el supuesto en estudio es necesario que el signo utilizado sea igual no semejante, criterio que esta Sala comparte con base en las siguientes consideraciones.

Para efectos de que se actualice el supuesto que se estudia en el presente apartado es necesario que se utilice la marca registrada para los mismos o similares productos o servicios, por lo que hace a la utilización del signo del supuesto infractor a los mismos o similares productos se tiene por actualizada tal situación, toda vez que se señaló en el apartado B.2.1, que el actor no controvertió esa determinación de la autoridad.

Sin embargo, es necesario que se den ambos supuestos para que se actualice la infracción prevista en el artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial, situación que en el caso no acontece, ya que como se señaló en el apartado “B.2.1 INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” del presente fallo, la marca utilizada por el supuesto infractor resultó ser semejante en grado de confusión gráfica a la marca base de acción, y el supuesto de referencia hace señalamiento a “*usar una marca registrada*” lo cual implica que tal uso sea sobre una marca registrada y no semejante, ya que la semejanza es infraccionada por otras fracciones de tal precepto legal.

Ahora bien, es dable señalar que se entiende por los términos igual y semejante:

Igual:⁷

1. adj. Que tiene las mismas características que otra persona o cosa en algún aspecto o en todos.

Semejante:⁸

1. adj. Que semeja o se parece a alguien o algo. U. t. c. s.

De lo anterior se advierte que la Real Academia Española de la Lengua ha determinado que por “igual” se entiende cosas que cuenten con las mismas características, mientras que por “semejante” cosas parecidas, por contrario, que no cuenten con las mismas características sino similares.

En consecuencia, a juicio de esta Sala es acertada la conclusión de la autoridad toda vez que el signo que utiliza el supuesto infractor no es igual al registro marcario base de acción, sino similar como fue determinado en el presente fallo.

En consecuencia y, toda vez que la actora no fue capaz de probar que en el caso el supuesto infractor haga uso de su marca, se tiene que no se actualiza el supuesto de infracción previsto en el artículo 213, fracción XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo cual es legal la determinación de la demandada respecto a esa tesitura.

C.3 ESTUDIO DE INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213,
FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

⁷ <https://dle.rae.es/?w=igual>, 13/03/2020

⁸ <https://dle.rae.es/?w=semejante>, 13/03/2020.

...

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé un catálogo de las infracciones administrativas relacionadas con la materia de la propiedad industrial, señalando como supuesto genérico, realizar actos contrarios a los usos y costumbres en la industria, comercio, y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial; circunstancia que precisa de la actualización de una conducta que implique un acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio, industria y servicios.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha establecido mediante tesis “MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.”

... Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad... Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal... En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

Por lo anterior podemos concluir que para que se de competencia desleal es necesario que una persona física o moral pretenda u obtenga ventaja sobre otra que, pertenezca al mismo ámbito de comercialización de sus productos y por tanto tengan el mismo público consumidor.

Ahora bien, con relación al caso en concreto el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la tesis de rubro: “INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR REALIZAR ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES COMERCIALES QUE IMPLICAN COMPETENCIA DESLEAL. SE ACTUALIZA AUNQUE NO SE REALICEN OTROS DE LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS EN EL PROPIO PRECEPTO.”⁹

⁹ Tesis: I.8º.A.49 A (10ª); Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XX, T. 3 de mayo de 2013, p. 1836.

De la cual se desprende que el supuesto previsto en el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial es independiente de que se actualice o no cualquier otro supuesto de infracción.

En consecuencia, esta Sala considera que es ilegal la determinación de la autoridad demandada al señalar que no se actualiza la hipótesis en cuestión toda vez que las conductas que imputa el solicitante de la infracción son conductas que fueron analizadas con relación al artículo 213, fracciones IX y XVIII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior toda vez que, independientemente de si se actualizaron otras infracciones previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad demandada se encontraba obligada a señalar el por qué en el caso en cuestión se actualiza o no competencia desleal.

Aunado a lo anterior en la solicitud de declaración administrativa de infracción, el solicitante señaló:

“Así, no se requiere de la actualización de alguna otra infracción para que cobre aplicación el supuesto que nos ocupa, debido a que se trata de un tipo genérico establecido por el legislador para evitar que las personas que cometen actos contrarios a los buenos usos y costumbres que impliquen competencia desleal cuya conducta no se adecue a las hipótesis establecidas como infracción en el numeral en cita, eviten las sanciones que se contemplan en la ley de la materia.

...

Para que la competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, que consiste en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece, entendiéndose como el acto de producir en +el un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido con el fin de obtenerlo como cliente.

...

En la especie, ***** importa y/o comercializa y/o distribuye y/o pone a la venta del público en general, productos idénticos o al menos similares a los que protege el registro marcario base de la acción, con lo que se colma el primero de los requisitos ya que se trata de productos tendientes a satisfacer una misma necesidad y que se dirigen al mismo público en consumidor.

...

En consecuencia, se tiene que el solicitante de la infracción señaló el por qué a su juicio se actualiza el supuesto del artículo 213, fracción I, de la Ley de la

Propiedad Industrial, situación por la que la autoridad demandada se encontraba obligada a fundar y motivar el por qué en el caso no se actualizaba tal supuesto.

En consecuencia, se actualiza la causal de ilegalidad de actos administrativos, prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por otro lado, se advierte que la supuesta infractora no hace valer argumento alguno enderezado a controvertir la multa impuesta por la autoridad demandada, por lo cual, tal determinación queda intocada.

Lo mismo sucede con la negativa de infracciones señaladas en el artículo 213, fracciones IX, incisos a) y c), XIX, XXVIII y XXIX, al no haber sido controvertidas por ninguna de las partes, la conclusión de la demandada al respecto queda intocada.

Por lo anterior, en términos de los artículos 51, fracción IV, 52, fracciones I y II de la misma Ley, lo procedente es declarar la nulidad para efectos de que la autoridad demandada deje sin efectos la resolución impugnada y emita otra en la que a), niegue la declaración administrativa de caducidad del registro marcario 959689 KIUT y diseño, b) reitere la negativa de infracciones previstas en el artículo 213, fracciones IX, incisos a) y c), XVIII, XIX, XXVIII y XXIX; c) reitere la declaración de infracciones prevista en el artículo 213, fracciones III y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial y d), de conformidad con lo señalado en el presente fallo, estudie lo referente a lo previsto en la fracción I del artículo en cuestión, fundando y motivando su determinación, aclarándose a la autoridad que cuenta con un término de cuatro meses contados a partir de que quede firme la sentencia, para dar cumplimiento a la anterior determinación, en términos de lo dispuesto por la última parte del numeral 52 antes citado

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50, 51, fracción IV, 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

RESUELVE

ÚNICO.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada por los motivos y para los efectos precisados en la última parte del presente fallo.

NOTIFÍQUESE. El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1300/18-EPI-01-2 Y ACUMULADO
1350/18-EPI-01-10.

ACTOR: *****

TERCERO INTERESADO: *****

35

de Acuerdos quien da fe:

MAGISTRADO ÓSCAR ALBERTO ESTRADA CHÁVEZ

MAGISTRADO HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ

MAGISTRADO JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA.

DANIA KARELY ESPINOZA PEREA
Secretaria de Acuerdos quien da fe

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: **datos personales de -actor, terceros interesados-, así como los datos relativos a los registros marcarios, patentes, diseños industriales y modelos, así como los productos a los que se aplican e imágenes, por considerarse información comercial confidencial**, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”