TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PLENO JURISDICCIONAL DE LA SALA SUPERIOR

EXPEDIENTE:

1569/24-EPI-01-2/539/25-PL-02-04

ACTORA: **** ******* ******* **** ** ****

AUTORIDAD DEMANDADA:
SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MAGISTRADO PONENTE:
VÍCTOR MARTÍN ORDUÑA MUÑOZ.

SECRETARIA:
DULCE MARÍA DE GUADALUPE VÁZQUEZ BAUTISTA.

Ciudad de México, a 08 de julio de 2026.

V I S T O S los autos del juicio contencioso administrativo citado al rubro y;

R E S U L T A N D O:

JUICIO ATRAYENTE 1569/24-EPI-01-2

1. Por escrito presentado el 04 de septiembre de 2024 en la Oficialía de Partes para la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, compareció el C. ****** ***** ** ** ******* en representación legal de **** ******* ******* **** ** **** a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número PI/S/2024/022961 de

28 de junio de 2024, emitida por el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se negaron administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial.

El asunto en comento fue radicado en la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, bajo el número de expediente **1569/24-EPI-01-2.**

2. Por acuerdo de **04 de septiembre de 2024**, el Primer Secretario de Acuerdos de la Segunda Ponencia, en suplencia por ausencia de la Magistrada Instructora de la Sala en comento, admitió a trámite la demanda descrita, así como las pruebas señaladas en el capítulo respectivo.

En este mismo auto, ordenó correr traslado a la autoridad enjuiciada y al tercero interesado, sobre el escrito inicial de demanda y anexos, para que en el plazo de ley formularan su respectiva contestación, requiriéndole a la enjuiciada exhibir el expediente administrativo del que derivó la resolución impugnada, apercibiéndole que en caso de incumplimiento se tendrían por ciertos los hechos que el actor pretendiera probar con el mismo, salvo prueba en contrario.

3. En proveído de **05 de noviembre de 2024**, la Magistrada Instructora, tuvo por contestada la demanda en los términos en que lo hizo el Coordinador Departamental de Amparos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el

oficio JN.2024.6532, de 29 de octubre de 2024, así como por admitidas las pruebas ofrecidas en la contestación de demanda. Asimismo, tuvo por cumplimentado el requerimiento efectuado a la autoridad en proveído de 04 de septiembre de 2024, por lo que señaló a las partes que el expediente administrativo, antecedente de la resolución impugnada, se encontraba a la vista para su consulta.

Finalmente, la autoridad enjuiciada solicitó la facultad de atracción, por tal motivo, en este mismo acto, los Magistrados integrantes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, propusieron el ejercicio de la facultad de atracción, en razón de que resulta necesario que se emita un pronunciamiento respecto de la interpretación que debe otorgarse al alcance de protección de las marcas, que desde su perspectiva doctrinal se identifican como "marcas débiles", desde el punto de vista de su capacidad distintiva, a fin de armonizar la interpretación jurisdiccional con la doctrina y la jurisprudencia.

4. Por auto de **25 de noviembre de 2024**, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio cuenta con el oficio EPI-1-2-85458/24, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior el 08 de noviembre de 2024, mediante el cual el Magistrado Presidente de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, solicitó el ejercicio de la facultad de atracción y

remitió copia certificada de la demanda y de diversos documentos relativos al juicio **1569/24-EPI-01-2.**

En ese tenor, al considerar que el asunto presenta particularidades especiales en virtud de la materia sobre la cual versa, se ejerció la facultad de atracción y se solicitó a la Sala en comento, notificar personalmente a las partes el acuerdo por el que se ejerció tal facultad.

5. Por otra parte, por auto de **13 de enero de 2025**, la Magistrada Instructora dio cuenta del oficio EPI-1-1-93184/24, de 29 de noviembre de 2024, mediante el cual el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, remitió los autos originales del juicio **1639/24-EPI-01-4**, a efecto de estudiar su posible acumulación al diverso en que se actúa, por lo que se suspendió el trámite del juicio hasta que se resolviera el incidente en cuestión.

JUICIO ATRAÍDO 1639/24-EPI-01-4

6. Por escrito presentado el **11 de septiembre de 2024,** en la Oficialía de Partes Común para las Salas Especializadas en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, compareció el C. ******* ********* ******* en representación legal de *** ***** ******** ** **** a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número PI/S/2024/022961 de 28 de junio de 2024, emitida por el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

mediante el cual negó administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El asunto en comento fue radicado en la Primera Ponencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, bajo el número de expediente 1639/24-EPI-01-4.

7. En acuerdo de **20 de septiembre de 2024**, el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia de la Sala en comento, admitió a trámite la demanda descrita, así como las pruebas señaladas en el capítulo respectivo.

En este mismo auto, ordenó correr traslado a la autoridad enjuiciada y al tercero interesado, sobre escrito inicial de demanda y anexos, para que en el plazo de ley formularan su respectiva contestación, requiriéndole a la autoridad enjuiciada exhibir el expediente administrativo del que derivó la resolución impugnada, apercibiéndole que en caso de incumplimiento se tendrían por ciertos los hechos que el actor pretendiera probar con el mismo, salvo prueba en contrario.

8. Por proveído de **13 de noviembre de 2024**, el Magistrado Instructor tuvo por apersonado en el presente juicio a **** ******* ******* **** ** **** en su calidad de tercero interesado.

9. En acuerdo de **29 de noviembre de 2024**, el Magistrado Instructor, tuvo por contestada la demanda en los términos en que lo hizo el Coordinador Departamental de Amparos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el oficio JN.2024.6983, de 12 de noviembre de 2024, así como por admitidas las pruebas ofrecidas en la contestación de demanda. Asimismo, tuvo por cumplimentado el requerimiento efectuado a la autoridad en proveído de 20 de septiembre de 2024, por lo que señaló a las partes que el expediente administrativo, antecedente de la resolución impugnada, se encontraba a la vista para su consulta.

10. Por proveído de **29 de noviembre de 2024,** el Magistrado Instructor solicitó la acumulación del juicio **1639/24-EPI-01-4** al diverso **1569/24-EPI-01-2**, por lo que remitió los autos originales para su posible acumulación.

JUICIO ATRAYENTE 1569/24-EPI-01-2

11. Ahora bien, por resolución interlocutoria de acumulación de **13 de enero de 2025**, los Magistrados integrantes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, resolvieron procedente el incidente de acumulación de juicios, por lo que, decretaron la acumulación del juicio **1639/24-EPI-01-4** al **1569/24-EPI-01-2** como atrayente, en virtud de que en ambos juicios se impugna la misma resolución y las partes que integran cada juicio son las mismas.

INSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LOS JUICIOS
1569/24-EPI-01-2 Y 1639/24-EPI-01-4

12. Por otra parte, por proveído **de 05 de febrero de 2025**, la Magistrada Instructora tuvo por apersonado a *** ***** ******** ** **** en su calidad de tercero interesado.

13. Por auto de **18 de marzo de 2025**, la Magistrada Instructora concedió a las partes el término legal que establece el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.

14. En proveído de **21 de abril de 2025**, la Magistrada Instructora admitió los alegatos rendidos por las partes y declaró cerrada la instrucción del juicio.

15. Por acuerdo de **22 de abril de 2025**, la y los Magistrados integrantes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, ordenaron la remisión de los autos del juicio **1569/24-EPI-01-2,** al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior de este Tribunal, a efecto de que se emitiera la sentencia que en derecho correspondiera.

16. En auto de **02 de junio de 2025**, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el oficio EPI-1-2-32011/25, presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala

Superior de este Tribunal el día 14 de mayo de 2025, por el cual, el Magistrado Presidente de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, remitió los autos del juicio atrayente **1569/24-EPI-01-2,** así como del juicio atraído **1639/24-EPI-01-4.** Al efecto, tuvo por recibido los autos originales del juicio **1569/24-EPI-01-2**, junto con su carpeta de suspensión y un Disco Compacto roto; así como los autos originales del juicio atraído **1639/24-EPI-01-4**, con su carpeta de medidas cautelares, un Disco Compacto en perfecto estado; y, una prueba física consistente en un pantalón de mezclilla azul de la marca **** *****. Al efecto, ordenó turnar los autos del juicio en que se actúa al Magistrado Ponente **Víctor Martín Orduña Muñoz** para la emisión del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior es competente para resolver el presente asunto, atento a lo establecido en los artículos 48, fracción I, incisos a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; artículo 3, fracción XII, 17 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 15, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020, dichos numerales son del tenor siguiente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**ARTÍCULO 48.** El Pleno o las Secciones del Tribunal podrán resolver los juicios con características especiales.

I. Revisten características especiales los juicios en los que:

a) Por su materia, conceptos de impugnación o cuantía se consideren de interés y trascendencia.
[…]"

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

"**ARTÍCULO 3.** El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
[…]

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
[…]"

"**ARTÍCULO 17.** Son facultades del Pleno Jurisdiccional las siguientes:

[…]

III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de la Primera y Segunda Secciones; con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección;
[…]"

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

> "**ARTÍCULO 15.** La facultad de atracción es discrecional y se ejercerá caso por caso, una vez que se haya determinado que se trata de juicios con características especiales.
>
> Para ejercer la facultad de atracción sobre juicios con características especiales, a que se refieren los artículos 48, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 17, fracción III, y 18, fracción III, de la Ley, se observarán los criterios siguientes:
> […]
>
> II. Corresponderá al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior atraer para su resolución los juicios con características especiales en los demás supuestos y materias comprendidas en el artículo 48, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
> […]"

De los preceptos legales transcritos, se advierte que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de las resoluciones definitivas emitidas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento.

Asimismo, se advierte que es una facultad de este Pleno Jurisdiccional resolver los juicios con características especiales en términos de las disposiciones aplicables; y que corresponde atraer los juicios con características especiales en los supuestos del artículo 48, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por tanto, en el caso es competente para conocer del asunto que nos ocupa, porque en el presente juicio, se controvierte la nulidad de la resolución contenida en el oficio número PI/S/2024/022961 de 28 de junio de 2024, emitida por

el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual negó administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En ese sentido, **el juicio que nos ocupa reviste las características de interés y trascendencia**, de las que puede conocer el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **en razón de que resulta necesario que se emita un pronunciamiento respecto de la interpretación que debe otorgarse al alcance de protección de las marcas, que desde su perspectiva doctrinal se identifican como "marcas débiles", desde el punto de vista de su capacidad distintiva, a fin de armonizar la interpretación jurisdiccional con la doctrina y la jurisprudencia.**

SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada en autos, conforme a lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con la exhibición que de la misma hace el actor y con el reconocimiento expreso de la autoridad demandada, al contestar la demanda.

TERCERO. Estudio de la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio atraído 1639/24-EPI-01-4. Por ser la

procedencia del juicio un presupuesto procesal de necesaria revisión, por lo que, esta juzgadora procede al estudio de la **única** causal de improcedencia y sobreseimiento formulada por la autoridad enjuiciada en su oficio de contestación a la demanda.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 25/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del siguiente tenor:

> **"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.-** El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser

privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente."

La autoridad enjuiciada al momento de formular su contestación a la demanda manifiesta lo siguiente:

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA

ÚNICA.- LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8º, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en razón de que el presente juicio resulta improcedente dado que la resolución impugnada no afecta los intereses jurídicos de la demandante. Para un mejor entendimiento, cabe mencionar que los dispositivos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en mención, señalan lo siguiente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 8.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.

ARTÍCULO 9.- *Procede el sobreseimiento:*

(...)

II. *Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.*

Esto es así en virtud que de conformidad con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende claramente que el juicio de nulidad es improcedente cuando el acto impugnado **no afecte los intereses jurídicos del demandante**, situación que no ocurre en el presente caso y **por ello el juicio es improcedente**.

De lo anterior, se desprende que la resolución administrativa favoreció a los intereses del promovente, debido a que SE NEGARON LAS INFRACCIONES EN MATERIA DEL COMERCIO; LUEGO ENTONCES, NO AFECTA A S INTERESES. Por lo tanto, esa H. Sala deberá considerar que el promovente carece de interés jurídico para impugnar la decisión de esta autoridad, toda vez que su pretensión de absolverle de las infracciones imputadas quedó colmada, **siendo que la resolución resultó favorable a sus intereses**, por lo que es claro que el resultado que se obtendría, en nada variaría la determinación de esta autoridad, y no es dable que pretenda la modificación de la resolución que combate, pues a nada llevaría tal situación, en virtud que el resultado sería el mismo.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Décima Época
Registro: 2008945
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 17, Abril de 2015, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: 2a. XXI/2015 (10a.)
Página: 837

RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2014 (10a.) (*)].

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada sostuvo que el alcance del concepto "resolución favorable" en el contexto del dispositivo referido involucra la presencia de un fallo que declare la nulidad por cualquier causa y efecto, sin que para su actualización deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a apartarse de ese criterio para sostener que el concepto de "resolución favorable", en la lógica del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, supone el dictado de una sentencia que resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora y que le proyecta el máximo beneficio sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada; es, en otras palabras, aquella sentencia que implica que el acto impugnado sea irrepetible al proscribir circunstancia alguna que provoque que la autoridad pueda emitir un nuevo acto en el mismo sentido que el declarado nulo, en tanto que el vicio que dio lugar a tal declaratoria no puede ser subsanado.

Amparo directo en revisión 5334/2014. Comercializadora Ragón, S.A. de C.V. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Formularon salvedades José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Nota:
Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 121/2015 (10a.), publicada el viernes 28 de agosto de 2015, a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 505, de título y subtítulo: "'RESOLUCIÓN FAVORABLE'. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO."
Por ejecutoria del 6 de noviembre de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 246/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.
Nota: (*) Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia Sala, en la diversa 2a./J. 90/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA

En tales consideraciones, y anteponiendo el principio de economía procesal, resulta claro que se actualiza en la especie la causal de improcedencia contenida en la fracción I, del artículo 8º, en relación con el sobreseimiento contemplado en la fracción II, del artículo 9°, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la parte actora carece de interés jurídico respecto a su pretensión y por tal razón y así se solicita decretar la **IMPROCEDENCIA y el SOBRESEIMIENTO** del presente juicio de nulidad, al tratarse de actos que no afect el interés jurídico del demandante. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial:

VI-TASR-XXV-68

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO DE ANALIZARSE NO SE VARIARÍA EL FONDO DEL ASUNTO RESUELTO.- Se deben considerar AGRAVIOS inatendibles por ser del todo inoperantes cuando se encuentra resuelto el fondo del asunto y aún de resultar fundados en nada variaría el sentido del fallo ni se produciría beneficio alguno al particular.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2425/10-01-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: Lic. Javier Alexandro González Rodríguez.

De las digitalizaciones antes referidas, se advierte que la autoridad demandada sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción I, en relación con el diverso numeral 9, fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior es así, dado que la enjuiciada argumenta que la resolución impugnada, contenida en el oficio PI/S/2024/022961 de 28 de junio de 2024, mediante el cual se negaron administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial a *** ***** ******** ** ****, **no afecta los intereses jurídicos de la parte actora**, en virtud de que con esta determinación se favorecieron sus intereses dentro del juicio atraído **1639/24-EPI-01-4**, **al haberse negado la existencia de las infracciones administrativas denunciadas**.

Al respecto, la parte actora *** ***** ******** ** **** no realizó manifestaciones en relación con la causal de improcedencia y sobreseimiento.

RESOLUCIÓN DEL PLENO JURISDICCIONAL

A juicio de las y los Magistrados que integran este Pleno Jurisdiccional, la causal a trato es **fundada**, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen:

En principio, la **litis** a dilucidar en el presente Considerando se circunscribe en determinar si la resolución impugnada afecta el interés jurídico de *** ***** ******** ** ***** en su carácter de parte actora en el juicio atraído, en vista de que la autoridad demandada resolvió negar administrativamente las infracciones solicitadas en su contra.

A efecto de resolver la litis es necesario traer a la vista los artículos 8, fracción I, y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales señalan lo siguiente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**ARTÍCULO 8**. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.

[…]"

"**ARTÍCULO 9.** Procede el sobreseimiento:
[…]

II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

[…]"

De los preceptos antes transcritos, se advierte que cuando no se afecten los intereses jurídicos del demandante el juicio contencioso administrativo será improcedente y deberá sobreseerse el juicio.

Al respecto, es preciso señalar que la noción de "interés jurídico" al que alude la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe entenderse como la capacidad procesal que tiene el justiciable para comparecer en el juicio, esto es, la legitimación del actor para ejercer la acción.

Resulta ilustrativa la tesis aislada 2a. X/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1047, de rubro y texto siguientes:

> **CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL DERECHO SUBJETIVO NECESARIO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO Y EL REQUERIDO PARA OBTENER UNA SENTENCIA FAVORABLE, TIENEN ALCANCES DIFERENTES.** El artículo 8º., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo condiciona la procedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a que el demandante acredite su interés jurídico, en el que está inmersa la noción de un derecho subjetivo; mientras que los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la misma Ley, establecen la obligación de que el Tribunal, antes de reducir el importe de una sanción, condenar a la autoridad a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos, u ordenar la restitución de un derecho subjetivo, constate la existencia de este último. Así, en las disposiciones aludidas se otorgan diferentes alcances a la expresión "derecho subjetivo", pues en el primer caso se le da una significación puramente procesal que atañe a la legitimación del actor para ejercer la acción y de no acreditarse se procederá al sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo; en cambio, en el segundo supuesto se vincula al análisis de fondo de la pretensión del

> actor, porque el Tribunal, una vez que declara la nulidad, debe verificar que el actor cuenta con el derecho para que se le otorgue lo pedido en la instancia de origen, ordenando su restitución en la sentencia que dicte, pero si no se comprueba, genera que únicamente se declare la nulidad del acto o resolución reclamado ante los vicios advertidos, sin ordenar, por ejemplo, que se devuelva al actor un ingreso tributario o se le pague una pensión, dado que estos aspectos tendrán que examinarse por la autoridad administrativa si está obligada a dar una respuesta por virtud de la nulidad."
>
> Amparo directo en revisión 2225/2009. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C. 20 de enero de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

En este punto, a fin de conocer la relación entre "interés jurídico" y "derecho subjetivo", aludida en el criterio transcrito, es oportuno tener presente la parte conducente de la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2225/2009, de donde emanó la citada tesis aislada:

> Amparo directo en revisión 2225/2009
>
> "(…)
>
> SÉPTIMO. Por razón de orden se estudiarán, en relación con el fondo del asunto, los argumentos de la quejosa concernientes al artículo 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para lo cual debe tenerse presente que el artículo 8°, fracción I, de dicha ley precisa que es improcedente el juicio de nulidad cuando no se afecten los intereses jurídicos del demandante.
>
> Este tipo de interés meramente procesal fue estudiado por la Segunda Sala, al resolver en la sesión del quince de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos, la contradicción de tesis 69/2002-PL, en los siguientes términos:

(Se transcribe)

De lo anterior se desprende que el interés jurídico contenido en el artículo 8, fracción I, de la ley respectiva, atañe a un aspecto procesal que condiciona la procedencia del juicio de nulidad, pues se refiere a la legitimación de la persona para ejercer la acción de mérito, en aras de que pueda ser considerada como actor, en virtud de que requiere contar con un derecho subjetivo público, esto es, debe apoyarse su acción procesal en un precepto legal expreso y declarativo del derecho que dice es titular.

Como puede verse, se impone la carga procesal a la persona que promueve para que acredite que tiene un derecho subjetivo y, por ende, cuenta con la legitimación necesaria, pero esta cuestión únicamente se circunscribe a la procedencia del juicio, ya que para obtener una sentencia favorable es menester que la pretensión sea fundada, **lo que significa que el actor demostró que se vulneró ese derecho subjetivo y requiere repararse para darle eficacia plena.**

(…)"

(Énfasis añadido).

Al efecto, resulta ilustrativa la Jurisprudencia emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 72, séptima parte, marzo de 2010, página 55, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"**INTERÉS JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.** El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de

amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, **causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio,** y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.”

Séptima Epoca, Séptima Parte:

Volumen 72, página 23. Amparo en revisión 7510/65. Cornelio González y coagraviados. 6 de marzo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.

(Énfasis añadido).

Asimismo, es aplicable por analogía, la Jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, número 60, diciembre de 1992, página 35, de rubro y texto siguientes:

> **INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.** El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que **el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida** y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.”

> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Amparo en revisión 1651/90. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 24 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa.

(Énfasis añadido).

Por otro lado, el interés legítimo, puede definirse, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en un beneficio o perjuicio del gobernado derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, la cual puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.

Es decir, el interés legítimo se traduce en la situación jurídica de un gobernado ante un acto de autoridad, en la cual, sin ser titular de algún interés jurídico respecto a tal acto, puede resultar beneficiado o perjudicado con los efectos que se le impriman a éste, por pertenecer el gobernado a la sociedad en general o a un grupo determinado de personas, dependiendo del tipo de acto de autoridad concreto.

Resulta ilustrativa, la Jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 690, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual **se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido.** En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en revisión 366/2012. Carlos Rubén Nobara Suárez. 5 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

(Énfasis añadido).

En ese punto, es pertinente precisar que la diferencia que se ha hecho notar de "interés jurídico" e "interés legítimo", deriva del hecho de que, **para la procedencia del**

juicio que se tramita en este Tribunal, la resolución impugnada debe afectar necesariamente el interés jurídico del promovente, ya que, en caso contrario, el asunto deviene improcedente.

Sin embargo, cuando el acto pudiese afectar un interés legítimo –sin que afecte su interés jurídico–, éste también podrá acudir a juicio; empero, para ello tal legitimación tendrá que estar reconocida en la legislación que rija al acto impugnado.

En otras palabras, el acto que se pretenda impugnar en el juicio ante este Tribunal, debe afectar de manera directa y personal al promovente en sus derechos o posesiones y tal afectación debe apreciarse de forma objetiva para que constituya efectivamente un perjuicio; o, en su caso, tratándose de interés legítimo, bastará que se demuestre que la ley que rige el acto otorga esa legitimación al promovente por pertenecer al grupo de personas a quien se les concede tal prerrogativa porque el acto impugnado afecta a ese grupo social.

Establecido lo anterior, resulta **fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento vertida por la autoridad enjuiciada, debido a que la resolución impugnada no afecta los intereses jurídicos de** *** ***** ******** ** ****

En el caso concreto, a partir del análisis a la resolución impugnada contenida en el oficio PI/5/2024/022691, de 28 de junio de 2024, se advierte que **la**

determinación emitida por la autoridad enjuiciada consistente **en negar las infracciones administrativas previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial hacia** *** ***** ******** ** ****** no genera afectación alguna en la esfera jurídica de la promovente del juicio atraído.

En este orden de ideas, **el acto combatido no generó perjuicio alguno ni restringió ningún derecho subjetivo de la parte actora**, sino que, por el contrario, la autoridad enjuiciada resolvió en sentido favorable a sus intereses, al no tener por no acreditadas las infracciones de mérito.

En este tenor, es necesario digitalizar la parte resolutiva de la resolución impugnada, cuya porción conducente se presenta a continuación:

(…)

Por lo antes expuesto, la presente resolución se firma en la Ciudad de México, en la fecha seña[illegible], con fundamento en los artículos 1°, 2°, 6° fracciones IV, V y XXII, 7° Bis 2, Títulos Sexto y Séptimo y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos publicados los días 2 de agosto de 1994, 25 de octubre de 1996, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero del 2004, 16 de junio del 2005, 25 de enero del 2006, 6 de mayo de 2009, 6 de enero de 2010, 18 y 28 de junio de 2010, 27 de enero y 9 de abril de 2012, 1° de junio de 2016, 13 de marzo y 18 de mayo de 2018, en dicho medio informativo), ordenamiento legal aplicable en términos del artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020; 1°, 3° fracción V, inciso c), subinciso i), 4°, 5°, 11 último párrafo y 14 fracciones I a VIII, XI y XII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda mediante decretos de 1° de julio del 2002 y 15 de julio del 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año en dicho medio informativo, así como decreto del 7 de septiembre de 2007 y del 15 de diciembre de 2017); 1°, 3°, 4°, 5° fracción V, inciso c), subinciso i), 18 fracciones I a VIII, XI, XII, 28 y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante acuerdo y decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio del 2004, con nota aclaratoria publicada el 4 de agosto del 2004 en dicho medio informativo, y acuerdos de fecha 13 de septiembre de 2007 y 2 de enero de 2018); 1, 2, 3, 7 primer párrafo fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXXV, XXXVII y segundo párrafo del Acuerdo delegatorio de facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020 (reformado y adicionado, según corresponda mediante acuerdo publicado el 12 de agosto de 2022); es de resolverse y se:

R E S U E L V E

I.- Se **NIEGAN** administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de [illegible]ley de la Propiedad Industrial, por parte de [redacted], por las razones expuestas en la presente.

II.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

III.- Comuníquese esta resolución a las partes.

(…)

De la anterior imagen, se advierte que la determinación de la autoridad enjuiciada no ocasiona afectación alguna a la esfera jurídica de derechos de *** ***** ******** ** ****, en cambio, le reporta un beneficio. Por tal sentido, al resolver que se niegan las infracciones solicitadas en el procedimiento administrativo, permite que se preserven los derechos e intereses de la actora.

Bajo tales consideraciones, no se advierte la existencia de un acto que incida de manera negativa la situación jurídica de la promovente del juicio atraído, en virtud de que la resolución impugnada no impone infracciones, no restringe derechos ni genera consecuencias desfavorables en su contra; antes bien, confirma una situación favorable al descartar las infracciones solicitadas.

Por ende, es inviable sostener la existencia de un agravio susceptible de reparación en esta instancia jurisdiccional, puesto que la procedencia del juicio contencioso administrativo requiere la obligación del promovente de demostrar una afectación a su interés jurídico, elemento que en la especie no se actualiza.

En ese sentido, cuando en la resolución controvertida no se impone sanción, carga u obligación alguna, ni modifica de manera desfavorable la situación jurídica de la demandante, resulta evidente la ausencia de un agravio personal y directo que justifique la intervención de este Tribunal para determinar la legalidad sobre dicho acto.

En la especie, cuando la resolución impugnada favoreció los intereses de la parte actora y negó la imposición de infracciones administrativas, desaparece toda posibilidad de afectación a la esfera jurídica de derechos de *** ***** ******** ** ***** lo que torna improcedente la acción intentada en esta instancia jurisdiccional.

Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia VII-J-SS-77, emitida por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión del día 22 de mayo de 2013, cuyo contenido reporta lo siguiente:

> **INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-** Para que se considere que el acto que se pretende impugnar afecta el interés jurídico del demandante **es necesario que exista un acto de autoridad que cause un agravio para que pueda existir tal interés**, por lo que existe interés jurídico, cuando se tiene un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad determinada conducta; no existiendo tal derecho cuando se tiene sólo una mera facultad o potestad sin que haya un poder de exigencia imperativa, así como tampoco cuando el gobernado cuenta con un interés simple, el cual acontece cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que únicamente establezca una situación cualquiera que pueda aprovechar cualquier sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, pues la ley que establece dicha situación no le da la facultad para obtener de manera vinculante tal prestación.
>
> (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/21/2013)

(Énfasis añadido).

Por tanto, al no acreditarse la existencia de un derecho subjetivo vulnerado ni de una afectación jurídica derivada del acto impugnado, dado que la autoridad demandada determinó negar las infracciones administrativas, se concluye que la parte actora del juicio atraído * ***** ******** ** ***** carece de interés jurídico para promover el presente juicio.**

Al respecto resulta la Jurisprudencia VIII-J-SS-13[1] emitida por el por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2002, misma que es de observancia obligatoria en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo contenido reporta lo siguiente:

> **SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, PROCEDE CUANDO SOBREVIENE UNA SITUACIÓN POR LA CUAL YA NO SE AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL DEMANDANTE RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.-** El interés jurídico consiste en el derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad administrativa, faculta a su titular para acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a demandar su nulidad, pero si de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo se advierte, **que el acto impugnado ya no afecta el interés jurídico del demandante**, por haber quedado satisfecha su pretensión al sobrevenir una situación que lo justifique; en cuyas condiciones debe considerarse que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, razón por la cual **no se debe estudiar el fondo de la cuestión planteada**.

[1] Publicada en la revista de este tribunal, Octava Época, año I, número 3, octubre 2016, página 20.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/51/2016)

(Énfasis añadido).

Ante tales consideraciones, al no acreditarse la existencia de un agravio personal y directo, **resulta fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada, razón por la cual es procedente decretar el sobreseimiento del juicio atraído 1639/24-EPI-01-4,** conforme a lo previsto por los artículos 8, fracción I, y 9 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CUARTO. Estudio de los conceptos de impugnación relativos al juicio atrayente 1569/24-EPI-01-2. Con fundamento en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede al estudio conjunto de los conceptos de impugnación **primero** y **segundo** vertidos en el escrito inicial de demanda, dada la relación que guardan entre sí, en los cuales la parte actora manifiesta lo siguiente:

Sin texto

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

PRIMERO.- EL ACTO IMPUGNADO RESULTA ILEGAL EN VIRTUD DE QUE, EN LA ESPECIE, SI SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 231 DE LA ENTONCES LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE LAS MARCAS EN CONFRONTACIÓN SI RESULTAN SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Como fue expuesto en la solicitud de declaración administrativa de infracción presentada en contra de [redacted], mi representada es una empresa cuyo objeto social es, entre otros, la fabricación y comercialización de prendas de vestir, y en particular, de pantalones de mezclilla para hombres, mujeres y niños, y a lo largo de

décadas se ha caracterizado por concurrir en el mercado de manera leal, utilizando en todo momento marcas propias con el propósito de conseguir que el público consumidor reconozca sus productos por la calidad que les es propia. Por lo tanto, los productos de mi representada son plenamente reconocidos por el público consumidor mexicano desde hace varias décadas. Así, se acreditó que es la legítima titular de los derechos derivados de los registros marcarios Nos. [redacted] DISEÑO en el año de 1974 y [redacted] DISEÑO en el [redacted]io de 1979, ambos para amparar productos pertenecientes a las clase 25, como se expone a continuación:



Por lo que hace a la descripción reclamada para el registro de marca citado, la cual fue ofrecida como prueba superveniente, consiste substancialmente en un marbete y en los diseños de adorno que llevan las dos bolsas posteriores de un pantalón. El marbete antes citado es rectangular y oblongo en sentido horizontal, y se fija hacia la derecha de la banda de la cintura de la prenda mediante costura; muestra en la parte superior el nombre de la propietaria: [redacted] Cada una de las bolsas posteriores del pantalón llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección. En la misma descripción, en el apartado de RESERVAS, la propietaria hace consistir esencialmente su marca y se reserva el derecho exclusivo de uso: (1. En un pantalón, que, en cada una de sus bolsas posteriores, llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección; la bolsa que queda precisamente abajo del marbete muestra en su parte superior izquierda una pequeña lengüeta o aleta en color contrastante, sujeta por costura al borde de la mencionada bolsa y en el sitio indicado, todo tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo, para amparar pantalones para hombres, mujeres y niños. 2. Del uso en la cintura de un pantalón, de un marbete que muestra la figura de dos caballos que tiran en sentido opuesto de una prenda de vestir, azuzados por vaqueros con látigos en la mano, tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo para aplicarse a los artículos indicados. 3. Del uso del conjunto general de la marca tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo, para aplicar a los artículos mencionados.)

Es dable sostener que las marcas registradas antes detalladas se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales, entre otras razones, al haber sido usadas desde la época de su registro y de manera ininterrumpida hasta nuestros días. El uso de estas marcas durante más de 40 años en el mercado nacional ha generado un reconocimiento

especial de ellas en el gusto del público consumidor de los productos que comercializa y, consecuentemente, ha generado también una innegable asociación entre el público consumidor y mi poderdante con lo que el objetivo de identificación que corresponde generar a las marcas registradas se ha visto plenamente colmado. El vínculo que se ha generado entre el público consumidor y mi poderdante en función del uso de las marcas que hoy nos ocupan se ha visto transgredido y violentado con las conductas infract as desplegadas por el hoy Tercero Interesado y que en clara violación a la Ley la hoy Autoridad demandada ha permitido con su ilegal resolución.

Ahora bien, se hizo del conocimiento de la Autoridad demandada que la empresa [redacted] es competidora de mi representada en el campo de la fabricación y comercialización de prendas de vestir y pantalones de mezclilla, la cual distingue sus productos bajo las marcas [redacted] y [redacted], entre otras, como fue demostrado y aceptado por la propia empresa.

Consideramos oportuno precisar que el signo distintivo de mi poderdante se encuentra protegido con los dos registros de marca que han sido detallados en párrafos precedentes, los cuales deben ser considerados como unidades independientes y de características particulares, aún y cuando se reflejen al mismo tiempo en los productos de mi mandante. En efecto, si bien la intención de obtener dos registros de marca para el mismo signo distintivo obedeció a las características muy particulares de éste, la semejanza en grado de confusión que se ha imputado a la marca que ha venido utilizado el hoy Tercero Interesado deberá considerarse en forma independiente con respecto de cada una de las marcas registradas de mi mandante. De manera particular, el registro de marca No. [redacted] refleja únicamente el parche o bolsa que ostentan en su parte posterior los pantalones de mi poderdante, mientras que el registro de marca No. [redacted] incorpora elementos adicionales a dicho parche o bolsa, tales como un marbete en la parte de la cintura, además de reproducir ambos parches o bolsas, esto es, los que se ubican en los costados de la parte trasera del pantalón.

Con base en la precisión anterior, esa H. Sala de Propiedad Industrial seguramente podrá apreciar con mayor claridad el error jurídico en el que ha incurrido la hoy Autoridad demandada, a partir de su falta de precisión en el análisis que le llevó a arribar a la resolución que ahora se combate, en la que prácticamente asume que mi poderdante sólo cuenta con un registro de marca (al querer actualizar, en violación a la Ley, la semejanza en grado de confusión "combinando" los dos registros de marca en su análisis con el signo distintivo utilizado por el hoy Tercero Interesado) y que su signo distintivo se ha convertido en un elemento de uso común en pantalones de mezclilla, lo que cual dista mucho de apegarse al análisis al que está obligada la autoridad para determinar si se actualiza semejanza en grado de confusión entre dos marcas registradas. Esta grave falta procesal sería suficiente en si misma para provocar la

nulidad lisa y llana de la resolución que ahora se combate, no obstante, con el ánimo de ser exhaustivo en el análisis propio de un asunto de esta trascendencia, procederemos a destacar los elemento particulares que, en su conjunto, demuestran la innegable semejanza en grado de confusión que se actualiza entre el signo distintivo utilizado por el hoy Tercero Interesado en relación con los registros de marca de mi poderdante.

En efecto, se acreditó que [redacted] comercializa y ha comercializado productos en los cuales hace uso de una marca que resulta semejante en grado de confusión a las marcas registradas Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO propiedad de mi representada, las cuales fueron base de la acción en el procedimiento de infracción instaurado en su contra, tal y como ha sido demostrado en el procedimiento de origen, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante, y pese a las pruebas ofrecidas por parte de mi representada, la Autoridad demandada, sin fundar ni motivar su decisión conforme a derecho, resolvió en el procedimiento identificado como [redacted], negar administrativamente la infracción prevista en la fracción IV del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de lo siguiente:

(...)

En una primera apreciación, que incluso podría entenderse superficial, la Autoridad demandada reproduce tres diseños propios del hoy Tercero Interesado que NUNCA han formado parte de la litis planteada en el procedimiento de origen. Este grave error no sólo de apreciación sino que conlleva una clara violación a la Ley al alterar la imputación directa y específica que hiciera mi poderdante en contra del hoy Tercero Interesado respecto de productos específicos, debería resultar suficiente también para conceder la nulidad lisa y llana de la resolución que ahora se combate, por cuanto que el razonamiento antes expuesto se aparta gravemente del objeto imputado con la conducta infractora, el cual será identificado con meridiana claridad en páginas posteriores de esta demanda. Los Magistrados de esta H. Sala podrán revisar con claridad, a partir de las pruebas ofrecidas y exhibidas en el procedimiento de origen, los pantalones que fueron objeto de la

imputación directa de las conductas infractoras demandadas al hoy Tercero Interesado y podrán constatar que se apartan con meridiana claridad de los diseños que la Autoridad demandada reprodujo con los argumentos que sirvieron de base para la emisión de la resolución que hoy nos ocupa.

En efecto, esa H. Sala podrá comprobar que para acreditar la conducta infractora de [redacted]. fue ofrecida como prueba el Acta número 14,367 de fecha 17 de abril de 2017, expedida por el Corredor Público número 60 de la Ciudad de México, en la cual se dio fe que en el domicilio ubicado en [redacted], se hizo constar la compraventa de un pantalón de mezclilla con marbete en la cintura, bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales y una pequeña etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho, anexándose el pantalón y el comprobante de su compra.

Con dicha prueba se acredita fehacientemente la comercialización de los productos infractores por parte de la empresa [redacted] distinguiéndolos con elementos de diseño que resultan semejantes en grado de confusión a las marcas registradas Nos. [redacted] y [redacted], lo que se comprueba con la reproducción de las imágenes que la propia Autoridad demandada ilustró en la página 144 del acto impugnado:

[redacted]

De la revisión que se realice al contenido de la documental antes identificada, se podrá comprobar que la empresa [redacted] ha introducido al mercado mexicano diferentes modelos de pantalones de mezclilla, distinguiéndolos con elementos de diseño que resultan semejantes en grado de confusión a las marcas registradas Nos. [redacted] y [redacted]

Además, con la documental en comento se comprobó que el uso del marbete en la cintura, bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales y una pequeña etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho. En relación con lo anterior, la Autoridad demandada también reprodujo algunas imágenes en el acto impugnado derivadas de la documental ofrecida, y en las páginas 147 y 148 se observan claramente los diferentes tipos de pantalones que ofrece en el mercado la empresa [redacted]

[redacted] todos los cuales ostentan diseños semejantes en grado de confusión a los protegidos por los citados registros de marca Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

[redacted]

De las imágenes que preceden es dable concluir que prácticamente todas las bolsas traseras de los pantalones que comercializa la hoy Tercero Interesada reproducen una versión prácticamente idéntica de las bolsas traseras de los pantalones que comercializa mi poderdante y que están amparadas con las marcas registradas de su propiedad que han sido reiteradamente identificadas. Nos parece contundente y confiamos que los Magistrados de esta H. Salan coincidan con nuestra postura, que las bolsas traseras que se utilizan en los pantalones de la hoy Tercero Interesada reproducen prácticamente de manera literal las características esenciales de las marcas registradas de mi poderdante, esto es, una bolsa trasera medularmente cuadrada y definida en su entorno por costuras y con costuras adicionales justo en la parte media de las bolsas, en una forma de "V" estirada, lo que corresponde justamente a una descripción básica de las características de los signos distintivos amparados con las marcas registradas de mi poderdante.

De igual forma, se ofreció como prueba la promoción con folio [redacted] ingresada el día 15 de abril de 2013, junto con todos sus anexos, en la que se solicitó la inscripción de una licencia otorgada en favor de la empresa [redacted] por la empresa [redacted], relativa a diversos números de registros marcarios propiedad de la mencionada empresa [redacted]. Con la misma quedó acreditado que la empresa [redacted] es titular de diversas marcas registradas para [redacted] y [redacted] y que la promoción de los productos y servicios amparados por tales signos ha provocado se causen y actualicen las conduc[redacted] infractoras que fueran invocadas, a partir de que es tanto la empresa [redacted], [redacted], como [redacted] comercializan los [redacted] mezclilla en los que se incorpora un elemento de diseño que resulta semejante en grado de confusión a las marcas registradas Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, tal y como fuera oportuna y contundentemente demostrado.

Finalmente, fue ofrecida como prueba la inspección ocular a una muestra física consistente en un pantalón de mezclilla distinguido con la marca [redacted] del que la Autoridad demandada pudo apreciar sus características, dicha probanza fue ofrecida en el procedimiento identificado como [redacted], tramitado también ante la Autoridad demandada, repruciendose al efecto imágenes de la misma, las cuales se aprecian en la página 19 del Acto impugnado:

[redacted]



Resulta evidente que prácticamente la única diferencia entre el signo distintivo debidamente registrado como marca por mi poderdante y aquel utilizado por la hoy Tercero Interesada se encuentra en el ángulo al que fue sometido el elemento ubicado en la parte media de la bolsa trasera, al estirar más la forma de "V" que se aprecia en nuestras marcas registradas. Este detalle que en forma alguna desvirtúa la semejanza en grado de confusión que existe entre los signos distintivos en conflicto, demuestra por lo demás la clara intención de la hoy Tercero Interesada en copiar el signo distintivo de mi poderdante, al recoger sus principales características y al buscar, al mismo tiempo, un margen para poder argumentar que su marca es distinta. Confiamos en que esta H. Sala no permita que esta práctica tendenciosa y por supuesto ilegal, resulte permitida.

Aunado a lo anterior, mi representada ofreció como prueba superveniente la solicitud de marca No. [redacted] fecha 27 de febrero de 2018, bajo el folio [redacted] (a la que se refiere justamente la hoy Autoridad demandada en su argumentación para sostener equivocadamente que los signos distintivos en conflicto no son semejantes en grado de confusión), presentada por [redacted] a la cual evidentemente se opuso mi representada, así como el oficio de anterioridades de fecha 15 de octubre de 2018, con folio [redacted] ecaído a la misma, los cuales se reproducen a continuación para mejor proveer:

La marca consiste en el signo [redacted] Diseño [redacted] aplicado en una etiqueta ubicada de lado derecho superior de un bolsillo trasero de pantalón, tal y como se representa.

En el citado Oficio de cita de anterioridad, se determinó lo siguiente:

IMPI
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL.
[redacted]
Asunto: Cita de anterioridad.
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DE 2018.

CLAUDIO ULLOA ESCOBEDO

[redacted]

ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS 'A'
LIC. LIZBETH JIMENEZ JURADO

Resulta incuestionable concluir que aún sin el elemento en forma de "V" que se aprecia en los registros de marca de mi poderdante, la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, consideró inequívocamente a dicho diseño como

semejante en grado de confusión al registro de marca No. [redacted], no obstante lo cual la hoy Autoridad demandada resolvió que dicho posicionamiento no podía tener efecto alguno en el procedimiento de origen que nos ocupa, lo que no sólo resulta claramente contradictorio sino contrario a derecho e incluso absurdo toda vez que la misma autoridad violenta sus posturas, en claro detrimento de los derechos de propiedad industrial de mi representada. La Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolvió que se actualiza la semejanza en grado de confusión entre el signo propuesto a registro y la marca registrada No. [redacted] mi poderdante simplemente con la reproducción del contorno del signo distintivo de mi poderdante, reconociendo con ello el alto grado de distintividad que le es propio, y reconociendo también, si acaso de mayor trascendencia, que el público consumidor de pantalones de mezclilla podría claramente confundirse al enfrentarlo en el mercado, generando por tanto una clara competencia desleal en perjuicio de mi poderdante, lo que la Ley de la Propiedad Industrial bajo la cual se ventiló el procedimiento de origen e incluso lo que la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial mandatan a la hoy Autoridad demandada a impedir, al tutelar jurídicamente al público consumidor.

No obstante lo anterior, la hoy Autoridad demandada resolvió que no se actualiza la semejanza en grado de confusión que se requiere para declarar las infracciones solicitadas, a pesar de que, como ha quedado demostrado con meridiana claridad, los productos respecto de los cuales se hizo la imputación de conductas infractoras a la Ley sí incluyen el elemento central en forma de "V" al que nos hemos referido a lo largo de esta demanda, y que no hace sino sumar a los elementos que ilegalmente reproduce la hoy Tercero Interesada en sus productos.

En efecto, la Tercero Interesada si usa en sus pantalones un diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior; una costura interior sigue los contornos de dicha figura; y más o menos al centro una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior, al medio, lo cual queda acreditado con las imágenes que la Autoridad demandada reprodujo en la página 78 en el acto impugnado, mismas que se ejemplifican a continuación:



Pág. 78



Pág. 78

(...)

El resultado del estudio de mercado básicamente demuestra que existen dos grandes competidores en el mercado de pantalones de mezclilla, mi representada y la hoy Tercero Interesada, lo que explica que ésta última haya buscado copiar un elemento distintivo que mi poderdante incorporara a sus productos hace más de 40 años y que ha abonado en el reconocimiento que tiene el público consumidor de sus productos, para buscar una ventaja competitiva que la Ley define ilegal, en función de las marcas registradas que fueran concedidas para el signo distintivo de mi poderdante.

Por lo tanto, con la misma quedo acreditado que SI existe semejanza en grado de confusión entre los signos en conflicto, pues existe una parte considerable del público consumidor que señala que las marcas son sumamente parecidas entre sí, e incluso que asumen que el diseño usado por la empresa [redacted] está asociado con la empresa [redacted] y sus productos.

Ahora bien, como ha sido expuesto, la Autoridad demandada ha comparado los signos propiedad de mi representada con los signos utilizados por la empresa [redacted] de la siguiente manera:

Marcas registradas propiedad de la empresa [redacted]

[redacted]

Signos que utiliza la empresa [redacted] **en sus productos**

[redacted]

La Autoridad demandada ha definido los signos distintivos de la siguiente manera: Pantalón de mezclilla que presenta en la parte derecha de la cintura un marbete rectangular de piel en color café obscuro que trae grabada la leyenda [redacted], dispuesto en forma horizontal que se fija a la prenda mediante costura, así como dos bolsas posteriores de parche de forma pentagonal, donde sus dos lados laterales se ubican sobre el eje vertical con una ligera inclinación hacia el centro y un remate en punta en la parte inferior. que llevan en su porción me a adornos transversales consistente en dos pares de líneas punteadas opuestas, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria apenas curvada, las cuales al irse proyectando hacia la parte central gradualmente se van separando, asimismo en la bolsa derecha, dentro de las costuras que delinean la figura del referido bolsillo, en su parte superior derecha se aprecia en forma vertical una pequeña etiqueta de fondo azul con la denominación OGGI que se fija en la orilla de la bolsa por costura.

Ahora bien, como consecuencia de la comparación realizada por la Autoridad demandada, en principio se ha determinado que, entre los registros de marca titularidad de mi representada y el diseño utilizado por [redacted] en sus pantalones se encuentran elementos compartidos de identificación como lo son:

1. El marbete en la cintura.
2. Los bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales.
3. Una pequeña lengüeta o etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho.

No obstante, de manera infundada, la Autoridad demandada determina, sin sustento probatorio alguno, que la disposición de elementos en los pantalones de mezclilla se ha hecho habitual en el mercado de estas prendas de vestir, o bien, que pueden carecer de los elementos puntualizados, tal y como es posible desprender de las pruebas ofrecidas como fe de hechos ofrecidas por las partes.

Dicha determinación resulta evidentemente contradictoria con lo que en principio determinó la Dirección Divisional de Marcas, al considerar que incluso la solicitud de marca No. [redacted] para el diseño [redacted] resulta semejante en grado de confusión con el diseño protegido por el registro de marca No. [redacted] propiedad de mi representada. Peor aún, es evidente que al usarse un diseño en el bolsillo trasero que desprende una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior, al medio, se está usando una marca parecida en grado de confusión al citado registro de marca No. [redacted] lo cual además queda acreditado a simple vista, con las imágenes que la Autoridad demandada reprodujo en la página 782 del acto impugnado.

Al respecto, deviene por demás improcedente e incluso gratuito, al no sostenerse en prueba alguna, el dicho de la Autoridad demandada en el sentido de que la disposición de elementos distintivos que tiene registrados mi poderdante se ha hecho habitual en el mercado de estas prendas de vestir, o bien, que puedan carecer de los elementos puntualizados, ya que como se ha probado, incluso la propia Dirección Divisional de Marcas no lo considera así, al defender la no confusión de un registro de marca de mi representada.

Por tanto, siendo que los registros de marca de mi representada se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales, se hace del conocimiento de esa H. Sala que mi representada ha instrumentado todas las acciones legales que ha considerado pertinentes para la protección de los mismos, incluso en contra de personas diferentes a la Tercero interesada. De la misma forma, y en ejercicio de sus derechos, ha también considerado que algunos signos distintivos utilizados por terceros no infringen sus derechos, lo que dista mucho de ser el caso en el presente asunto, ya que la empresa [redacted] utiliza diseños prácticamente idénticos a los suyos.

De la lectura al acto impugnado se desprende que la Autoridad demandada señala que a primer golpe de vista las marcas registradas Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, cuentan con eficacia distintiva, sin embargo, manifiesta que, por lo que hace a la marca [redacted] DISEÑO, el diseño de los adornos consiste en dos pares de líneas punteadas opuestas una por encima de la otra de manera paralela, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria curvada marcada. No obstante, esa no resulta ser la descripción protegida y registrada para dicho registro marcario, ya que esa H. Sala podrá

constatar que consiste substancialmente en el diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior, una costura interior sigue los contornos de dicha figura; y más o menos al centro hay una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior, al medio.

Mientras que, para el diseño utilizado en los pantalones infractores la Autoridad demandada señala que el diseño bordado en el bolsillo trasero, resulta en un bordado de dos pares de líneas puntuadas opuestas, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria apenas curvada, las cuales al irse proyectando hacia la parte central gradualmente se van separando. Lo expresado por la Autoridad demandada, no obstante, no es verdad, ya que el diseño de la bolsa trasera de dichos pantalones está caracterizado por una forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior, una costura interior sigue los contornos de dicha figura; y más o menos al centro hay una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior, al medio.

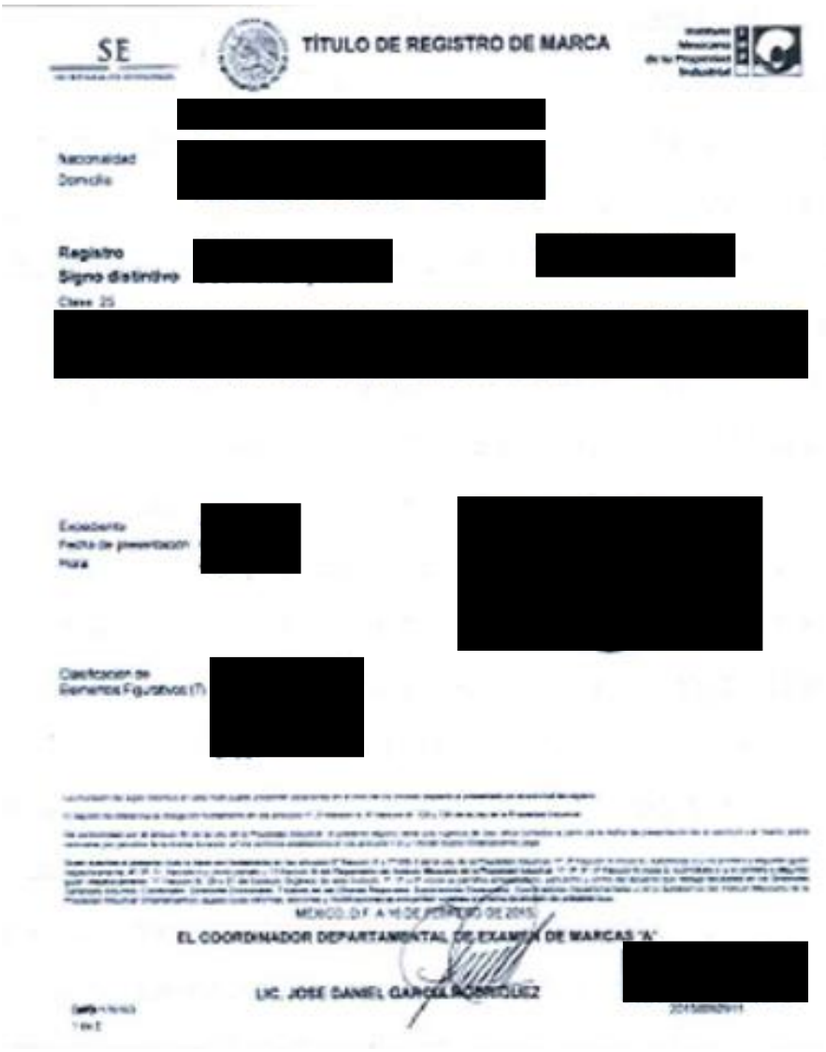
Asimismo, de manera errónea la Autoridad demandada señala que también en el caso de la marca registrada No. [redacted] DISEÑO, los dos lados laterales que conforman la forma pentagonal de la bolsa de parche, son paralelos y en el caso de los bolsillos traseros de los pantalones infractores, sus dos lados laterales presentan una ligera inclinación hacia el centro.

Aunado a lo anterior, la Autoridad demandada busca atenuar más su indebido actuar, al señalar que la marca registrada No. [redacted] DISEÑO, al contar dentro del marbete con el diseño de dos caballos que tiran en sentido opuesto de una prenda de vestir, azuzados por vaqueros con látigos en la mano, cuya forma rectangular y oblongo en sentido horizontal fijado a la derecha de la banda de la cintura, difiere del marbete del pantalón infractor, ya que se encuentra en un color más oscuro (cabe destacar en este punto que los registros de marca de mi poderdante NO reclamaron color alguno) y que ostenta grabada la denominación [redacted] (resaltando que la litis NO incluyó denominación alguna), así como el diseño bordado en los bolsillos traseros, y que finalmente en relación a la lengüeta en color rojo y letras blancas que se encuentra adherida en la parte superior del bolsillo derecho, en el pantalón de mezclilla infractor se encuentra en la parte superior derecha del bolsillo derecho en color azul y dentro de las costuras que delinea la figura del referido bolsillo. Señala incorrectamente, para concluir, que tomando en consideración todos los elementos que usa de manera conjunta la Tercero interesada, sin ser seccionados, a su criterio no existe semejanza alguna que haga suponer que el pantalón comercializado y fabricado por [redacted]

Desafortunadamente dichas consideraciones son totalmente improcedentes, siendo que la Autoridad demandada debió tener presente que si bien las marcas deben ser estudiadas en su conjunto, la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en su integridad, sino también suprimiendo o sustituyendo alguno o varios de sus elementos, y agregándoles otros nuevos, lo cual se actualiza en el caso concreto, ya que el aspecto general que presenta la marca de la Tercero Interesada, resulta semejante en grado de confusión con los diseños protegidos por los registros de marca Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO. Tal como lo establece el siguiente criterio:

(...)

En cuanto a la confusión ideológica o conceptual entre los signos en conflicto, la Autoridad demandada señala incorrectamente que no se actualiza, siendo que no se configuró la semejanza entre las marcas registradas [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, lo cual es improcedente, ya que evidentemente la disposición de elementos que la Tercero interesada usa en sus productos procura que en el aspecto general pueda inducir a la mayoría de los consumidores, a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciba otro de distinta procedencia. Esto deviene evidente ya que por una parte se pretende una marca con el siguiente diseño:


SE

TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA

[redacted]

Nacionalidad

Domicilio

Registro

Signo distintivo

Clase: 25

[redacted]

Expediente

Fecha de presentación

Hora

Clasificación de Elementos Figurativos (T)

MÉXICO, D.F. A 16 DE FEBRERO DE 2015.

EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS "A"

LIC. JOSÉ DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ

Así, las marcas mixtas que fueron aducidas por la Autoridad demandada, no guardan relación alguna con el signo distintivo respecto del cual se hiciera la imputación de infracción y del que se ofrecieron pruebas al efecto que la misma Autoridad demandada ha reproducido en la resolución que ahora se combate:



Diseño semejante en grado de confusión a los diseños protegidos por mi representada	Marca mixta No. [redacted] protegida en favor de [redacted] que NO forma parte de la bolsa trasera al constituirse como una etiqueta engrapada que el usuario desprenderá para utilizar el pantalón.

En cualquier caso, esa H. Sala se habrá ya percatado del análisis tan superficial que a realizado la Autoridad demandada, y podrá asumir que con las muestras físicas que tendrá a su disposición una vez que reciba el legajo completo de constancias y muestras que integran el expediente en la instancia previa que sin ninguna duda [redacted] ha usado y continua usando un diseño semejante en grado de confusión a los protegidos por los registros marcarios Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

Finalmente, la Autoridad demandada señala que tampoco pasó por desapercibido que ya se han otorgado otras marcas a otros titulares para los mismos productos de la clase 25 internacional que consisten o se conforman con el diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, de forma pentagonal y que presentan diseños transversales formados por un doble arco, con los registros de marca Nos. [redacted] y diseño, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, entre otros, tal y como se desprende de las copias certificadas de diversos títulos de registro de marca ofrecidos como prueba 7 por la Tercero Interesada.

No obstante, como ya ha sido expuesto a esa H. Sala, mi representada ha instrumentado todas las acciones legales que ha considerado pertinentes para la protección de sus registros marcarios Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, incluso en contra de personas diferentes a la Tercero interesada, pero también en diversos supuestos ha considerado que algunos diseños que han sido presentados a registro o

que se usan en diversos pantalones no infringen sus derechos, lo cual no es el caso en el presente asunto, ya que la empresa [redacted] utiliza diseños prácticamente idénticos a los suyos. Por lo demás, es dable resaltar que los registros de marca Nos. [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, se encuentran caducos, por lo que su invocación por la hoy Autoridad demandad deviene ilegal y al no poder generar ninguna afectación a los derechos de propiedad de mi representada.

El registro de marca No. [redacted] y diseño, es una marca mixta, la cual, al igual que las marcas mixtas que fueron aducidas por la Autoridad demandada y que resultan propiedad de la empresa [redacted] no pueden equiparse a un diseño que pudiera ser utilizado en la forma como pretende dicha Autoridad.

Por lo anterior, se solicita a esa H. Sala que revoque la decisión de la Autoridad demandada, y le ordene expida otra en la que declare administrativamente la infracción contenida en la fracción IV del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la empresa [redacted], por usar un diseño semejante en grado de confusión a los protegidos por los registros marcarios Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

SEGUNDO.- EL ACTO IMPUGNADO RESULTA ILEGAL EN VIRTUD DE QUE, EN LA ESPECIE, SI SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 231 DE LA ENTONCES LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE SE REALIZAN ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES EN LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS QUE IMPLICAN COMPETENCIA DESLEAL Y QUE SE RELACIONEN CON LA MATERIA QUE LA LEY REGULA.

Es importante nuevamente reiterar que mi representada es una empresa cuyo objeto social incluye, entre otros, la fabricación y comercialización de prendas de vestir, y en particular, de pantalones de mezclilla para hombres, mujeres y niños, siendo que a lo largo de décadas se ha caracterizado por concurrir en el mercado de manera leal, utilizando en todo momento marcas propias, todo ello con el propósito de conseguir que el público consumidor reconozca sus productos por la calidad que le es propia.

Mi representada tiene más de 100 años ininterrumpidos participando activamente y con éxito en el mercado de los pantalones de mezclilla en el que muy bien pudo ser el que introdujera por primera vez en el mercado de forma ordenada este producto. El signo distintivo que ahora nos ocupa comenzó a usarse en México en la década de 1970 y, desde entonces constituye un activo muy importante en la identificación de su producto, al grado de que la mayoría de los consumidores lo vinculan con los pantalones [redacted]

Por otra parte, la línea de negocio de la empresa [redacted] incluye la fabricación de pantalones de mezclilla para hombres y mujeres y es cabal reconocer que se ha convertido en un jugador importante en el mercado mexicano de estos productos.

No obstante, puede señalarse como hecho notorio que los productos que comercializa el hoy Tercero Interesado se venden en un precio cuando menos 50% más barato del precio que ostentan los productos de mi poderdante, lo que genera el ambiente en el que se actualiza la competencia desleal que ha desplegado en contra de los derechos de mi mandante, identificados con las marcas registradas que nos ocupan. Resulta evidente la intención del hoy Tercero Interesado al adoptar con mínimas diferencias el signo distintivo que mi poderdante registrara como marca hace más de 40 años, para desviar clientela de manera contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio de estos productos. Al adoptar un signo distintivo semejante en grado de confusión con las marcas registradas de mi poderdante, el hoy Tercero Interesado permite y busca que los consumidores adquieran un producto que les da status (al parecerse al producto líder de mi mandante) y que satisface su postura aspiracional con menos recursos.

De la metodología para realizar el estudio de mercado se desprende que el objeto del mismo era conocer el universo de asociaciones que puede tener el consumidor con los diseños de pantalones de mezclilla de varias marcas, entre ellas [redacted] y [redacted] y el desarrollo de los trabajos fue de acuerdo con una muestra poblacional y niveles socioeconómicos aceptados como parámetros válidos de la industria de investigación de mercados. De esta forma se reportó que se hicieron 800 entrevistas en el periodo del 2 de septiembre al 13 de septiembre de 2018, con residentes en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Mérida, que el target fue hombres y mujeres de 16 a 35 o más años de edad pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio y bajo y que la mitad de la muestra fueron personas que consumieron en la categoría de pantalones de mezclilla, sin importar la marca de preferencia. Del restante 50% de la muestra, la mitad fueron consumidores del [redacted] y la otra mitad de la marca [redacted]

No obstante lo anterior y por lo que hace a la casual de infracción que fue aducida por mi representada, la Autoridad demandada, sin fundar ni motivar debidamente su decisión, determinó en el procedimiento identificado como [redacted], negar administrativamente la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de lo siguiente:

> Sin embargo, del escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción, se advierte que la actora realizó afirmaciones genéricas que no fueron sostenidas o reforzadas por diversos medios de prueba o argumentos lógico jurídicos que dieran a esta Autoridad elementos para declarar la infracción en estudio, lo anterior es así, ya que el apoderado de [redacted], se limita a establecer el uso de una marca semejante en grado de confusión a las marcas registradas de las cuales es titular, de forma ilícita para incurrir en actos de competencia desleal, lo cual resulta inexacto, toda vez que tal y como se ha determinado en párrafos precedentes, [redacted], a través de su licenciataria [redacted] vende pantalones utilizando la marca registrada titularidad de la propia licenciante, por lo que no ha incurrido en alguna causal de infracción de las establecidas en las fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el objeto de la infracción en estudio se basa en el sentido de estudiar o analizar si el demandado realiza alguna otra conducta que de alguna manera pudiera ocasionar competencia desleal a la parte actora con base en las hipótesis normativas que previamente se han mencionado.

(...)

Contrario a lo argumentado por la Autoridad demandada, la fracción I del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial resulta de tal alcance que no sólo puede colmarse concomitantemente cuando se comete cualquiera de las infracciones que integran el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que todos los actos considerados como infracción administrativa deben entenderse como contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales que implican competencia desleal y, por tanto, se actualiza aunque no se realicen otros de los supuestos específicos contenidos en el propio precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se reproduce a continuación:

> Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2003602. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: I.8o.A.49 A (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1836. Tipo: Aislada
>
> **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.** La fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que constituye una infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y se relacionen con la materia que esa ley regula. Así, esta hipótesis se erige como la norma de carácter más amplio de cuantas prevé el precepto en lo general y el régimen de ilícitos en lo particular, constituyéndose prácticamente en una válvula de seguridad que el legislador ha incluido en previsión de que, tipos especiales, pudieran no ser adecuados para una cierta conducta que, aun siendo lesiva, no sea sancionada por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de cada supuesto señalado en las diversas fracciones de este numeral. Por tanto, dicho supuesto resulta de tal alcance que no sólo puede colmarse concomitantemente cuando se comete cualquiera de las infracciones que integran el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que todos los actos considerados como infracción administrativa deben entenderse como contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales que implican competencia desleal, por lo que se actualiza aunque no se realicen otros de los supuestos específicos contenidos en el propio precepto.

En el procedimiento de origen quedó plenamente demostrado que la empresa [redacted] actúa como licenciatario de [redacted], y por esa razón mi representada ofreció como prueba superveniente la solicitud de marca No. [redacted] a la que nos hemos referido en la primera causal de nulidad, la cual se reproduce nuevamente a continuación para mejor proveer:

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos del signo distintivo

Tipo de signo distintivo que solicita:
(X) Registro de Marca ( ) Registro de Aviso Comercial
( ) Registro de Marca Colectiva ( ) Publicación de Nombre Comercial

Tipo de marca:
( ) Nominativa ( ) Innominada (X) Mixta ( ) Mixta
( ) Tridimensional ( ) Mixta ( ) Mixta

Fecha de primer uso:
/ / DD MM AAAA ( ) No se ha usado

Clase: 25

[redacted]

( ) Continúa en anexo

Denominación:
OGGI

Leyendas o figuras no reservables:
LA FIGURA DEL BOLSILLO DE UN PANTALÓN QUE MUESTRA LA UBICACIÓN DE LA MARCA.

( ) Continúa en anexo

Signo distintivo:

[redacted]

Ubicación del establecimiento

Código postal:
Calle:
Número exterior: Número interior:
Colonia:
Localidad:
Municipio o demarcación territorial:
Entidad federativa:
Entre calles (opcional):
Calle posterior (opcional):

En el anexo adjunto a dicha solicitud de marca, se indicó lo siguiente:

La marca consiste en el signo [redacted] y Diseño [redacted] aplicado en una etiqueta ubicada de lado derecho superior de un bolsillo trasero de pantalón, tal y como se representa.

En el citado Oficio de cita de anterioridad, se determinó lo siguiente:

Sin texto

IMPI
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL.
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL.
Expediente: [redacted]
Folio que se atiende: 49030.
Asunto: Cita de anterioridad.
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DE 2018.

CLAUDIO ULLOA ESCOBEDO

Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como impedimento legal oponible al registro solicitado la existencia de la(s) siguiente(s) anterioridad(es):

[redacted]

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 122 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial y con el fin de no invadir los derechos de la(s) anterioridad(es) arriba citada(s), se le requiere para que manifieste lo que a su derecho convenga y efectúe el pago de la tarifa que por trámites y servicios se deberán cubrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, (art. 29), por lo anterior se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio, para que de cumplimiento a lo solicitado, apercibido que de no contestar dentro de dicho término, se tendrá por abandonada su solicitud con base en los artículos 122 y 122 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos PRIMERO TRANSITORIO, 6 fracción III, 7BIS 2 y 18H de la Ley de la Propiedad Industrial; 4, 5 Bis y 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; 1, 3, fracción V inciso b), subíndices i), ii), iii) y iv) primero y segundo guion respectivamente, 4, 5, y 13 fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1, 3 y 5 incisos a), b), c), d) y e), así como los párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos de este Organismo; y 1, 3, 4, 5 fracción V inciso b), subíndices i), ii), iii) y iv) primero y segundo guion respectivamente, 17 fracciones I, II, III, IV, V y VI, 28 y 31 del Estatuto Orgánico de este Instituto, Ordenamientos Legales cuyas reformas, adiciones y modificaciones se encuentran vigentes a la fecha de emisión del presente oficio.

El presente oficio se signa con firma electrónica avanzada, con fundamento en los artículos 7 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; 3o de su Reglamento, y 1 fracción III, 2 fracción V, 26 BIS y 26 TER del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS "A"
LIC. LIZBETH JIMENEZ JURADO

[machine-readable cryptographic block]

Con dicha documental se acredita, entre otras cosas, la intención del Tercero Interesado de buscar formas, incluso en claro fraude a la Ley, para desviar ilegalmente la clientela que mi poderdante ha construido a lo largo de décadas, copiando un elemento distintivo que durante más de 40 años ha sido una constante en su productos que el consumidor reconoce con facilidad y que, sobre todo, puede llevarlo a confundir sus productos con los del Tercero Interesado.

Por tanto, se podrá comprobar con las pruebas que fueron ofrecidas que la Tercero Interesada SI usa en la comercialización de sus pantalones, un diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir que imita un elemento distintivo fundamental que se aprecia en los productos de mi representada, lo que constituye un acto de competencia desleal en términos de la Ley aplicable.

Por lo anterior, derivado de las deficiencias y lagunas que caracterizan la [redacted] argumentativa de la Autoridad demandada, se desprenden elementos claros y evidentes de que, contrario a lo aducido, dicha autoridad nunca tomó debida y exhaustivamente en consideración los argumentos y elementos probatorios que [redacted] ofreció en la solicitud de declaración administrativa de infracción, ya que claramente la Tercero interesada ha solicitado una marca que

pretende utilizar de una forma, pero en la realidad del comercio introduce en el mercado mexicano diferentes modelos de pantalones de mezclilla, distinguiéndolos con elementos de diseño que resultan semejantes en grado de confusión a las marcas registradas Nos. [redacted] y [redacted], lo que también constituye actos de competencia desleal en términos de la Ley aplicable.

Por tanto, es evidente que la resolución impugnada es ilegal y contraviene los principios de congruencia externa y de exhaustividad, dejando a mi representada en un estado de completa indefensión.

Sin embargo, no obstante el ilegal pronunciamiento de la Autoridad demandada en el sentido de que la Tercero interesada no ha incurrido en la causal de infracción establecida en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y que por ello no se actualiza la causal de infracción por competencia desleal, se ha demostrado que la empresa [redacted] si despliega en el comercio actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal y que se relacionan con la materia que la ley regula al haber incorporado sin razón alguna que no sea el obtener una ventaja competitiva ilegal en perjuicio de mi poderdante, un signo distintivo que ha generado un alto grado de reconocimiento en el público, y al haber buscado el registro como marca de una solicitud de marca con la intención de utilizarla en el comercio incorporando diferentes modelos de pantalones de mezclilla, distinguiéndolos con elementos de diseño que resultan semejantes en grado de confusión a las marcas registradas Nos. [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

La hoy Tercero Interesada pretende hacer creer a las Autoridades que puede usar elementos que, según su dicho, pueden ser utilizados por cualquier persona en productos dentro de la clase 25, sin que esto sea así, y también ofrece como pruebas diversos registros de marca que NO le dan un derecho extendido para usar un diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior, una costura interior sigue los contornos de dicha figura; y más o menos al centro hay una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior, al medio, ya que resultan en marcas mixtas y no de DISEÑO.

Así, deviene incuestionable que existe un ánimo de la empresa [redacted] de engañar a la Autoridad demandada también con el argumento de que en el comercio existen diversos productos que amparan diseños semejantes, y por ello le permiten usar uno en sus productos, no obstante la adopción del diseño antes identificado resulta en un acto de competencia desleal, ya que claramente pretende aprovechar de las ventajas económicas que ha tenido mi representada derivado de su idea de incorporar esta característica a su productos.

Es dable señalar también, a riesgo de repetirnos, que mi representada ha instrumentado todas las acciones legales que ha considerado pertinentes para la protección de sus registros, incluso en contra de personas diferentes a la Tercero interesada, y que también en diversos supuestos ha considerado que algunos diseños que han sido presentados a registro o que se usan en diversos pantalones no infringen sus derechos, lo cual no es el caso en el presente asunto, ya que la empresa [redacted] si utiliza diseños prácticamente idénticos a los suyos.

Ahora, si bien esa H. Sala no habrá pasado por alto la ausencia total de argumentación por parte de la Autoridad demandada en este respecto, y por tanto, la falta total de fundamentación y motivación que supone la invalidez del acto aquí impugnado, es dable recordar que el objetivo de la motivación de los actos administrativos que proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales recogidos, entre otras cosas, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone en su primer párrafo estipula que *"nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento"*, es garantizar que los gobernados, como mi representada, tengan la posibilidad de entender, y por ende, contradecir eficazmente las decisiones de los entes públicos, evitando de esta forma la configuración de actos arbitrarios, como el que ahora nos interesa en este juicio.

Por lo anterior, se solicita a esa H. Sala que revoque la decisión de la Autoridad demandada, y le ordene expedir una en la que se declare administrativamente la infracción contenida en la fracción I del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la empresa [redacted], por 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 la ley regula.

Esta Juzgadora procede a analizar los conceptos de impugnación vertidos por la parte actora en atención a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que dispone que las sentencias de este Tribunal Federal **se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor,** de igual forma, se podrá corregir el error que se advierta en la cita de los preceptos violados, así como resolver la cuestión efectivamente planteada; **artículo que a la letra cita lo siguiente:**

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"ARTÍCULO 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se

deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

(…)

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

(…)”

Dicho lo anterior y de la digitalización previa, se puede advertir que si bien, la parte actora en el rubro de sus conceptos de impugnación **PRIMERO** y **SEGUNDO** citó por un error mecanográfico el artículo 231 fracciones I y XVIII de la Ley de Propiedad Industrial, en el cuerpo de sus conceptos de impugnación la actora desarrolló la verdadera intención del promovente esto es, el análisis del articulo 213 fracciones I y IV de la Ley de Propiedad Industrial, al tratarse del artículo y las fracciones correctas.

Por lo anterior es que esta juzgadora entra al estudio de los argumentos planteados por la actora pese al error técnico de la cita del artículo que le causaba perjuicio, dado que el alcance sería permitir corregir el error en la cita del artículo y sus fracciones y **analizar la cuestión efectivamente planteada**, ello con la finalidad de **garantizar el acceso a la justicia** al evitar que errores técnicos en la demanda impidan el estudio de fondo del asunto.

Lo anterior, no implica cambiar los hechos de la demanda, sino corregir la fundamentación errónea de respecto sus argumentos.

Esta suplencia del error en el juicio es obligación para esta Juzgadora ya que se deben corregir equivocaciones en la cita de preceptos legales o constitucionales, o en la denominación de la garantía violada, **con el fin de analizar la verdadera intención del promovente respecto a la lesión que se estima se recibió**.

La suplencia del error opera en todo momento y caso, así, el suplir el error busca únicamente que la justicia prevalezca sobre formalismos.

Sirve de apoyo la tesis de identificación 3a. V/94, con número de registro 206644, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

> **"SUPLENCIA DEL ERROR. EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO AUTORIZA AL JUZGADOR NO SOLO A SUPLIR EL ERROR EN LA CITA DEL ARTICULO VIOLADO, SINO TAMBIEN EN LA DENOMINACION DE LA GARANTIA LESIONADA.** Es cierto que el artículo 79 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales suplan la deficiencia en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, pero tal facultad no se circunscribe únicamente a la corrección del error en la cita de la garantía violada, sino que **se autoriza al juez de amparo a analizar en su conjunto los conceptos de violación expresados por el quejoso, concediendo el amparo por la violación efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la**

> **demanda.** Esto quiere decir que **para que se pueda estudiar un concepto de violación aun en un amparo administrativo contra leyes, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el demandante estima le causa la ley impugnada, y los motivos que originan tal agravio.** La falta de mención del precepto exactamente aplicable no es bastante para estimar inexistente o inoperante el concepto de violación, ya que el artículo 79 de la Ley de Amparo autoriza al juzgador a suplir el error en la cita o invocación de la garantía violada, tanto en su denominación como en el precepto constitucional que la contenga. **Por lo tanto, expresados los hechos del caso, y la lesión que se estima se recibió, es posible que el juzgador examine cuál es el derecho aplicable**."
>
> (Énfasis añadido).

Asimismo, de lo anteriormente expuesto, y de las digitalizaciones previamente insertas se advierte que la parte actora sostiene medularmente lo siguiente:

Que la autoridad demandada fue poco precisa al analizar en la resolución impugnada el asumir que la actora solo cuenta con un registro de marca y que su signo distintivo se ha convertido en un elemento de uso común en pantalones de mezclilla, lo cual dista mucho de apegarse al análisis serio que debe realizar para determinar si se actualiza la semejanza en grado de confusión entre dos marcas registradas.

Que a partir del análisis a la resolución impugnada, se advierte que la autoridad demandada fue imprecisa al valorar los hechos y pruebas aportadas en el procedimiento de infracción, ello toda vez que asumió erróneamente que la

actora cuenta con un solo registro marcario y que su signo distintivo se ha convertido en un elemento de uso común en pantalones de mezclilla.

Que lo resuelto por la autoridad enjuiciada en la resolución impugnada se aparta del análisis que debe observar la autoridad administrativa al determinar la posible actualización de la semejanza en grado de confusión entre marcas registradas, puesto que omitió realizar una comparación de los signos en conflicto, en los que se atienda sus elementos distintivos, su impresión en conjunto y las condiciones reales de comercialización de los productos.

Que la acción ejercida en el procedimiento de infracción administrativa tuvo como finalidad acreditar que *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciatario ****** ** ******* **** ** ****, comercializa y ha comercializado productos utilizando un signo distintivo en grado de confusión a las marcas registrados de número ****** DISEÑO y ****** DISEÑO.

Que estas marcas, son propiedad de la actora, y al utilizarlas *** ***** ******** ** **** en la comercialización de sus productos, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 213, en sus fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que la autoridad demandada emitió la resolución controvertida sin fundar ni motivar de manera suficiente su determinación, limitándose a negar la actualización de la

infracción administrativa invocada, sin desarrollar el razonamiento lógico y jurídico que justificara su decisión.

Que en el acto impugnado, la autoridad enjuiciada reprodujo de forma superficial tres diseños atribuidos a *** ***** ******** ** ***** los cuales no forman parte de la litis originalmente planteada.

Que esta alteración de la autoridad implica una alteración en el objeto del procedimiento, puesto que la controversia se centra en productos específicos respecto de los cuales la parte actora formuló agravios concretos.

Que la desviación en la fijación de la litis originalmente planteada produjo una incorrecta delimitación de la materia de análisis y, por ende, una indebida apreciación de los hechos y pruebas.

Que a partir de las constancias que obran en autos, se advierte que los pantalones de mezclilla de *** ***** ******** ** **** reproducen en las bolsas traseras un diseño sustancialmente idéntico al amparado por las marcas registradas por la parte actora.

Que los diseños en cuestión constituyen elementos protegidos que forman parte esencial del signo distintivo de la marca de la parte actora, particularmente el signo en forma de

“V” que caracteriza las bolsas traseras de los pantalones de mezclilla comercializados por la parte actora.

Que la autoridad determinó erróneamente que el posicionamiento, forma y diseño de las bolsas traseras carecía de relevancia para efectos del procedimiento, conclusión que es contraria a derecho.

Que en materia de marcas, la protección no se limita a la denominación, sino que comprende los elementos gráficos y de diseño que dotan al signo de distintividad en el mercado.

Que la autoridad demandada en la resolución impugnada identificó como elementos coincidentes entre los registros de marca de la actora y los productos comercializados por *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciatario ****** ** ******* **** ** **** los siguientes:

1. Marbete ubicado en la cintura.
2. Los bolsillos traseros con diseños consistentes en líneas transversales descendientes.
3. Una pequeña lengüeta o etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo trasero derecho.

Que la autoridad enjuiciada pese a reconocer la existencia de tales elementos compartidos, determinó que no se actualizaba la semejanza en grado de confusión necesaria para declarar la infracción solicitada.

Que la autoridad demandada no explicó de qué manera dichos elementos, apreciados en conjunto, resultaron insuficientes para generar riesgo de confusión en el consumidor.

Que la resolución impugnada carece de una debida fundamentación y motivación, en virtud de que no realiza un estudio comparativo de los signos enfrentados.

Por otra parte, la **autoridad demandada**, al momento de formular la contestación de demanda, sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada; cuya porción conducente se digitaliza a continuación:

REFUTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN

PRIMERO y SEGUNDO. Se refutan conjuntamente.

Manifiesta el actor que la resolución impugnada es ilegal, pues sostiene que no es dable sostener que los elementos que conforman sus marcas son habituales en el mercado de prendas de vestir o que carezcan de elementos puntualizados, ya que la propia Dirección Divisional de Marcas no lo considera así.

Además, alega que la descripción que de su marca hace la autoridad y de los diseños que usa el infractor en los pantalones que comercializa, es equivocada; estimando que entre ellos existe semejanza en grado de confusión. Agrega que el registro marcario [redacted] de la titularidad del tercero, que la autoridad citó en su resolución, en realidad no abona a la conclusión tomada, ya que dicho depósito no guarda relación con el diseño del bolsillo de los pantalones que éste comercializa, pues de hecho se trata de una "etiqueta" engrapada al pantalón.

Es por ello, que el actor asume que la autoridad debió declarar las infracciones previstas en las fracciones I y XVIII [sic] del artículo 231 de la entonces vigente Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto debe decirse que no le asiste la razón al demandante

tal como lo determinó el Pleno de nuestro Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia P./J. 100/2006, previamente transcrita.

Así, se advierte que en el caso analizado no es factible declarara las infracciones que invocó el actor, habida cuenta que la "el signo" que el tercero emplea en las prendas de vestir que comercializa no es susceptible de generar confusión respecto de la marca del demandante, como se expresó en el oficio impugnado y como se abordará igualmente en el presente escrito.

Lo anterior es así, porque si bien es cierto el actor cuenta con sendos registros que considera son invadidos, no menos cierto es que debe ponderarse la capacidad distintiva de los mismos.

En ese orden de ideas se puede concluir sin mucha dificultad que los signos que el actor señalo como base de su acción, si bien están protegidos, no presentan una distintividad superlativa que pudiera llevar a reclamar una protección que corresponda en esos términos.

A mayor abundamiento, tanto la doctrina como los criterios judiciales, han reconocido que existen marcas que a pesar de que pueden ser registradas, debido a su composición incorporando elementos descriptivos, genéricos o de uso común, **resultan en signos que no son necesariamente fuertes, distintivamente hablando.**

La jurisprudencia ha determinado que, en estos casos, al momento de comparar los signos marcarios que así se conforman, es necesario adoptar un criterio que tienda a EVITAR CONCEDER A UN SIGNO INSCRITO UNA EXCLUSIVIDAD INFUNDADA QUE LIMITE INDEBIDAMENTE A LOS DEMÁS AGENTES ECONÓMICOS A EMPLEAR otros SÍMBOLOS QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS, NO PUEDEN GENERAR ERROR EN EL PÚBLICO RESPECTO DEL ORIGEN COMERCIAL DE UN BIEN, PUES SOLAMENTE ASÍ PODRÁ GARANTIZARSE UNA COMPETENCIA LEAL EN EL MERCADO A TRAVÉS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La jurisprudencia enseña que, para tal efecto, uno de los parámetros que *DEBE PONDERARSE ES LA MAYOR O MENOR CAPACIDAD DISTINTIVA QUE UN SIGNO TIENE FRENTE AL CONSUMIDOR PARA IDENTIFICAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL QUE SE APLICA.*

La misma jurisprudencia nos dice también que, *en ese contexto, una marca goza de un alto carácter distintivo cuando se compone de una palabra, frase o símbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda relación alguna con el bien que distingue (marca arbitraria o de fantasía), supuesto en el cual su inclusión en otro signo eleva la posibilidad de que el público sea inducido al error.*

POR EL CONTRARIO, UNA MARCA que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio (marca evocativa) o que tenga algún rasgo genérico o de uso común; SALVABLE APENAS para efectos de proceder a su registro; CUENTA CON UNA DÉBIL FUERZA DISTINTIVA Y, POR TANTO, *SU TITULAR ESTÁ OBLIGADO A SOPORTAR LA COEXISTENCIA DE OTROS SIGNOS CONSTITUIDOS IGUALES O SIMILARES*, ya que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos.

Los criterios que se citaron al inicio de este escrito son contundentes en ese sentido, y aun cuando se refieren al caso de marcas que se componen de elementos *descriptivos, que* siendo apenas registrables, son sin embargo débiles; aplican **en igualdad de condiciones** (ANALOGÍA) respecto los signos que siendo registrables, son igualmente débiles por componerse de elementos genéricos o de uso común.

En efecto, sobre **la falta de distintividad de este tipo de elementos y su irrelevancia y la consecuente presencia de** DEBILIDAD DISTINTIVA, señala Jorge Otamendi en su obra *Derecho de Marcas* publicada en Buenos Aires:

"Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas **radicales o terminaciones, y hasta** dibujos, que de alguna manera **evoquen** alguna característica del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes **elijan una misma radical o una misma terminación** porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquellas por ser evocativas, y estas **cuando su** uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común.

Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común SON NECESARIAMENTE DÉBILES y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

El elemento de uso común, por todo lo dicho PIERDE RELEVANCIA A LOS EFECTOS DEL COTEJO. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de el sostenerse que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad. De lo contrario se podría otorgar a ese elemento un valor que no puede tener.

Asimismo, Mauricio Jalife Daher, enfatiza que este tipo de registros constituye una práctica no recomendable, al expresar en su obra Aspectos Legales de las Marcas en México lo siguiente:

Analizando la norma que la Ley de la Propiedad Industrial establece para determinar la "descriptividad" de las marcas propuestas a registro, se concluye que es un parámetro más flexible que el que la

abrogada Ley de Invenciones y Marcas de 1976 estableció, ya que dicha legislación permitía la descomposición de las denominaciones para su análisis, siendo objetables las marcas cuando cualquiera de sus partes o fracciones presentaba rasgos de connotación descriptiva.

En la Ley actual, no se prevé la objeción a términos que al ser combinados con vocablos descriptivos, forman una expresión susceptible de ser registrada como marca.

Este es el caso de innumerables marcas que se encuentran registradas, aun cuando contienen ciertos rasgos de descriptividad...

Algunos comerciantes, en su afán de encontrar una denominación que siendo descriptiva, sea al mismo tiempo registrable, recurren a prácticas no recomendables, consistentes en marcas que por representar cierta ventaja comercial, SON SUMAMENTE VULNERABLES.

Nuevamente se resalta que si bien los criterios se han generado sobre todo en el tema de *descriptividad, la genericidad y el uso común*, son igualmente abordados por la doctrina como FACTORES DE DEBILIDAD DISTINTIVA.

Atendiendo a ese criterio y parámetros, y una vez que la autoridad estableció las características de los signos registrados, frente a los productos que se señalaron como infractores, determinó:

...

Como consecuencia, de la comparación anterior, se puede determinar que entre los registros de marca titularidad de la actora y el diseño utilizado por la presunta infractora, en su pantalón se encuentran elementos compartidos de identificación como lo son:

1. El marbete en la cintura.

2. Los bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales.

3. Una pequeña lengüeta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho.

También lo es que dicha disposición de elementos, en los pantalones de mezclilla se ha hecho habitual en el mercado de estas prendas de vestir, o bien pueden carecer de lo elemento puntualizados tal y como es posible desprender de las pruebas ofrecidas como fe de hechos ofrecidas por las partes, de las cuales es posible desprender claramente.

Establecido lo anterior, lo procedente es determinar si las marcas base de la acción se encuentran siendo invadidas por el producto del demandado, y a criterio de esta autoridad, resulta a primer golpe de vista que las marcas registradas [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, cuentan con eficacia distintiva, lo anterior es así dado que por lo que hace a la marca [redacted] DISEÑO el diseño de los adornos consiste en dos pares de líneas punteadas opuestas una por encima de la otra de manera paralela, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria curvada marcada, a diferencia del diseño bordado en el bolsillo trasero de los pantalones presuntamente infractores, el cual resulta un bordado de dos pares de líneas punteadas opuestas, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria apenas curvada, las cuales al irse proyectando hacia la parte central gradualmente se van separando.

Asimismo, es importante destacar que en el caso de la marca registrada [redacted] DISEÑO los dos lados laterales que conforman la forma pentagonal de la bolsa de parche, son paralelos y en el caso de los bolsillos traseros de los pantalones presuntamente infractores, sus dos lados laterales presentan una ligera inclinación hacia el centro.

Aunado a lo anterior en relación a la marca registrada [redacted] DISEÑO, al contar dentro del marbete con el diseño de dos caballos que tiran en sentido opuesto de una prenda de vestir, azuzados por vaqueros con látigos en la mano, cuya forma rectangular y oblongo en sentido horizontal fijado a la derecha de la banda de la cintura difiere del marbete del pantalón presuntamente infractor, ya que se encuentra en un color más oscuro y que ostenta grabada la denominación [redacted], así como el diseño bordado en los bolsillos traseros, mismo que ha quedado identificado en el párrafo precedente y finalmente en relación a la lengüeta en color rojo y letras blancas que se encuentra adherida en la parte superior del bolsillo derecho, el pantalón de mezclilla presuntamente infractor se encuentra en la parte superior derecha del bolsillo derecho en color azul y dentro de las costuras que delinean la figura del referido bolsillo.

Por lo anterior, tomando en consideración todos los elementos que usa de manera conjunta la demandada, sin ser seccionadas, a criterio de esta autoridad no existe semejanza alguna que haga suponer que el pantalón fabricado por [redacted] como licenciatario de [redacted] se encuentre invadiendo los registros marcarios base de la acción titularidad de [redacted]

...

Robustece lo anterior el hecho que la parte demandada cuente con el registro marcario [redacted], mismo que ampara el diseño que se reproduce a continuación:

[redacted]

El cual ampara productos de la clase 25, entre los que se encuentran pantalones, por lo que, a criterio de esta autoridad, [redacted] no se encuentra afectando la esfera jurídica de los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO

Asimismo, no pasa por desapercibido para esta autoridad que en el expediente de solicitud de registro de la marca [redacted] y diseño, presentada el 27 de febrero de 2018, por [redacted], bajo el folio 49030, la Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos "A" de este Instituto mediante oficio de cita de anterioridades de 15 de octubre con folio [redacted] informó que al practicarse el examen de novedad se encontró como impedimento legal el registro [redacted] Diseño, entre otros, por lo que le otorgó a la solicitante el plazo de ley para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. Signo que se reproduce a continuación:

[redacted]

Al respecto, es de indicarse que dicha circunstancia no obsta lo hasta aquí arribado por esta Autoridad, dado que el estudio comparativo realizado en la presente causal de infracción, se basó en las muestras físicas ofrecidas en el expediente que nos ocupa, y que de su análisis con todos los elementos y signos distintivos que se desprendieron de las mismas, sin ser seccionados, no resultaron ser semejantes en grado de confusión frente a los registros marcarios base de la acción; siendo que por la naturaleza de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, no resulta procedente analizar si existe semejanza alguna con un signo marcario propuesto a registro, y que además sólo resultaba ser una expectativa de derecho.

Finalmente, no pasa por desapercibido que ya se han otorgado otras marcas a otros titulares para los mismos productos de la clase 25 internacional que consisten o se conforman con el diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, de forma pentagonal y que presentan diseños transversales formados por un doble arco, tales como los registros de marca [redacted] Y DISEÑO, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, entre otros, tal y como se desprende de las copias certificadas de diversos títulos de registro de marca ofrecidos como prueba 7 por la parte demandada.

Es decir, tal como se pude apreciar del contenido del acto impugnado, la autoridad señaló que en el caso los signos del actor NO SE CONFUNDEN con el elemento del bolsillo que se observa en los productos del tercero, porque respecto de cada uno se advierten **elementos que permiten distinguirlos,** máxime cuando éstos elementos son analizados en un CONTEXTO DE DEBILIDAD DISTINTIVA que resulta evidente en el caso concreto, porque los signos base de la acción ESTÁN REFERIDOS A ELEMENTOS QUE DE MANERA NATURAL Y COMÚN FORMAN PARTE DE LAS CITADAS PRENDAS y que, por lo mismo, no son marcas que **en sí mismas puedan tener una manifiesta o superlativa distintividad.** Adicionalmente y tal como lo indicó la autoridad, se advierte que el tercero ha registrado la marca [redacted] en la que básicamente se observa la figura de lo que puede ser en sí mismo el bolsillo de las citadas prendas, incluso con la forma de las líneas que el demandante refiere se invaden sus registros.

[redacted]

líneas que aparecen en el bolsillo de los productos del tercero

Ahora bien, se destaca que aunque el actor alega que esa es una "etiqueta" pasa por alto que una marca puede ser usada de diferentes maneras, ya sea incorporándola al producto o no, es decir, puede ser incluso parte del producto y no serlo, de manera que es indistinto si EL SIGNO se presenta *como parte del producto o como etiqueta*, pues lo relevante es que SE OSTENTE, y en el caso, además, es también relevante que los elementos a que alude el actor están incorporados en ese signo. De igual forma y tal como lo indicó la demanda, el hecho de que la autoridad registral marcaria haya citado anterioridad a diversa solicitud del tercero, no es una prueba de la comisión de infracciones, pues en todo caso esa es una comunicación que no constituye una resolución definitiva, por lo que cabe ser desvirtuado por el solicitante del depósito; pero incluso si se convirtiera en definitivo, puede ser controvertido por éste, de manera que no es dable que esa simple cita de anterioridad se constituya en una prueba *irrefutable* de las conclusiones del actor, máxime que en el caso se han expuesto las razones y fundamentos que son propios de la negativa de declarar las infracciones y que son las que en todo caso se deben controvertir.

En las circunstancias descritas anteriormente, queda enteramente probado que el actuar de esta demandada se encuentra apegado a derecho y por consiguiente debe, y así de la manera más atenta se solicita, negarse la pretensión de la actora y sea reconocida la validez de la resolución aquí impugnada, merced a los fundamentos y consideraciones expuestas en el cuerpo de esta contestación.

De la digitalización anterior se puede advertir que la autoridad demandada en su oficio de contestación a la demanda refiere en esencia lo siguiente:

Que la resolución controvertida, contenida en el oficio número PI/S/2024/022961 de 28 de junio de 2024, emitida por el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que se ajustó a las disposiciones normativas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Que la autoridad administrativa expuso de manera lógica y congruente los preceptos normativos aplicables al caso en concreto, así como el análisis comparativo de los signos en conflicto.

Que en la especie, no resulta procedente tener por actualizadas las infracciones invocadas por la actora, toda vez que los signos utilizados por *** ***** ******** ** **** en los pantalones de mezclilla que comercializa, no es apto para generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Que a partir del estudio de los elementos gráficos y distintivos que conforman ambos signos, se advierten diferencias suficientes que permiten su clara distinción entre el público del mercado.

Que los signos que la parte demandante señaló como base de su acción, si bien están protegidos, no presentan una distintividad superlativa que pudiera llevar a reclamar una protección que corresponda.

Que la jurisprudencia ha determinado que, en casos como estos, al momento de comparar los signos marcarios que así se conforman, es necesario adoptar un criterio que permita evitar conceder a un signo inscrito una exclusividad infundada que limite indebidamente a los demás agentes económicos a emplear, otros símbolos que por sus características no pueden generar error en el público.

Que una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio o que tenga algún rasgo genérico o de uso común, salvable apenas para efectos de proceder a su registro, cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su

titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos iguales o similares.

Que de los elementos contenidos en los bolsillos traseros de los pantalones de mezclilla que comercializa la parte actora *** ***** ******** ** ***** no existe confusión entre los signos de ambos productos, porque respecto de cada uno de ellos se advierten elementos que permiten distinguirlos, máxime cuando estos elementos son analizados en un contexto de debilidad distintiva.

Finalmente, *** ***** ******** ** **** **en su calidad de tercero interesado** en el presente juicio atrayente, manifiesta literalmente lo siguiente:

I. PRETENSIÓN DEL TERCERO INTERESADO

En ese sentido, la pretensión del tercero es que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de la LFPCA, esa H. Sala declare la nulidad de la resolución impugnada, única y exclusivamente para efectos de que se declare procedente la excepción de falta de legitimidad pasiva de mi mandante en el procedimiento de origen y, ante ello, se niegue la procedencia de la acción de infracción intentada por la tercero interesada al no haberse acreditado un requisito esencial constitutivo de la acción intentada en sede administrativa.

No obstante, y con independencia de lo anterior, se deja claro que, adicionalmente la pretensión de [redacted] es, que se mantenga el sentido de la resolución impugnada en lo que respecta a la negativa de actualización de todas las causales de infracción aducidas en el procedimiento de origen, ya que, es lo procedente conforme a derecho y se traduce en la obtención de un mayor beneficio en favor de la parte que represento.

1. **PRIMERO. Resulta improcedente el concepto de impugnación mediante el cual la parte actora intenta argumentar que la autoridad erró al determinar que no se actualizó la conducta contenida en la fracción IV del artículo 213 de la LPI (Supuesta semejanza en grado de confusión).**

Contrario a lo que la parte actora aduce, resulta inconcebible que se actualice la semejanza entre las marcas en disputa, no solo porque [redacted] no realiza actos en el comercio y porque los pantalones de mezclilla comercializados bajo la marca [redacted] cuentan con marcas que amparan su actuar, sino porque los diseños utilizados en los pantalones de mezclilla de la marca OGGI, cuentan con diferencias significativas que los diferencian de las marcas base de la acción de infracción intentada por [redacted] a saber, los registros de marca [redacted] y [redacted]. Tal y como correctamente determinó la autoridad responsable a **foja 85** del acto impugnado.

> Por lo anterior, tomando en consideración todos los elementos que usa de manera conjunta la demandada, sin ser seccionadas, a criterio de esta autoridad no existe semejanza alguna que haga suponer que el pantalón fabricado por [redacted] como licenciatario de [redacted] encuentre invadiendo los registros marcarios base de la acción titularidad de [redacted]

Por lo anterior, tal y como quedará demostrado a lo largo del presente capítulo, resulta imposible que se actualice el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Mismo que a continuación se transcribe para su fácil referencia.

> ***Ley de la Propiedad Industrial***
>
> ***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;*
> *[...]*

En esta tesitura, se procede a desvirtuar el incorrecto estudio realizado por [redacted] en su de demanda, por medio del cual, de manera caprichosa, pretende hacer creer a esta H. Sala que existen semejanzas suficientes entre las marcas en pugna, como para acreditar la citada causal de infracción, por lo que a continuación, se desvirtúan las consideraciones de la contraria punto por punto:

A) Primeramente, resulta esencial destacar que las marcas protegidas bajo los registros de marca [redacted] y [redacted] no tienen el alcance que la actora pretende darles, ya que son marcas de diseño, lo que limita su rango de protección a única y exclusivamente los diseños bidimensionales registrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la LPI, el cual a la letra indicaba lo siguiente:

Sin texto

registrados. Por ende, estos diseños no pueden válidamente equipararse o compararse con marcas de distinta naturaleza, como lo serían las denominadas marcas de "posicionamiento".

En consecuencia, resulta improcedente e ilegal que la parte actora argumente que los pantalones de mezclilla de la marca [redacted] disponibles en el mercado supuestamente invaden el alcance de protección de los registros de marca [redacted] y [redacted].

Es fundamental subrayar que las marcas en cuestión no constituyen marcas de "posicionamiento", dado que ni en el contenido de las solicitudes ni en los títulos de registro correspondientes se evidencia que [redacted] haya especificado o pretendido proteger la posición, ubicación o disposición espacial de los elementos que componen sus diseños mediante figuras, leyendas no reservables o aclaraciones relativas a la naturaleza y descripción de las marcas protegidas.

B) Por otro lado, en la foja **16** de su escrito inicial de demanda, la actora argumenta que la autoridad demandada incurrió en un error al realizar el estudio de semejanza en grado de confusión entre las marcas, al comparar de manera simultánea los registros de marca [redacted] y [redacted] con los pantalones de mezclilla de la marca [redacted] Sin embargo, la actora pierde de vista que la autoridad demanda no viola ningún precepto legal al practicar su análisis de esta manera, además de que dicha comparación conjunta resulta lógica y justificada, ya que ambas marcas de [redacted] protegen un diseño extremadamente específico y similar. En este sentido, el resultado del análisis sería el mismo si los registros se contrastaran de manera conjunta o por separado con los pantalones de mezclilla de la marca [redacted], dada la naturaleza limitada y estrictamente bidimensional de los diseños registrados por la actora.

De manera adicional, se hace valer que, en relación con la diferencias gráficas de las marcas de la actora, en contraste con los pantalones de mezclilla marca [redacted] y por lo cual se detona una ausencia de semejanza en grado de confusión, en primer lugar, tenemos que las costuras contenidas en los bolsillos traseros de los pantalones de mezclilla de la marca [redacted] se componen de dos líneas curvas descendentes que se unen hacia el centro del bolsillo, asemejando la silueta de una gaviota, tal como se logra apreciar a través de la siguiente imagen:

[redacted]

En cuanto a la aseveración de la parte actora en el sentido de que "ese tipo de líneas también están presentes en las marcas" base de la infracción, resulta falso, toda vez que los pantalones de la marca [redacted] y las costuras previstas por los registros de marca de [redacted], tienen líneas con diferentes grados de curvatura descendente, siendo que las líneas visibles en los diseños de los registros de la parte actora son arqueadas, en forma de arco simulando una letra "V", tal como la misma actora lo refiere en su escrito y así como se muestra a continuación:

[redacted]

Mientras que las líneas utilizadas por los pantalones amparados bajo la marca OGGI y variantes, generan una apariencia de líneas predominantemente rectas, parcialmente en forma de silueta de un ave volando o del símbolo ✓, también conocido como "paloma", o "gaviota", con una apertura que tiene un ángulo de mayores grados (°); tal y como muestra la siguiente comparativa:



Al realizar el ejercicio comparativo entre los signos distintivos, es evidente que los registros de marca propiedad de [redacted] presentan características claramente diferenciables de los elementos empleados por mi mandante. En particular, los registros de la parte actora incluyen como elementos diferenciadores, los siguientes:

a) Las líneas paralelas que mantienen una distancia constante entre sí, lo que refleja una disposición simétrica, y
b) Contiene una intersección en el centro de dichas líneas, formando un recuadro bien definido.

Por otro lado, los elementos empleados en los productos [redacted] presentan características sustancialmente distintas, tales como:

a) Las líneas parten de un punto común, careciendo en todo momento de paralelismo, y dichas líneas no se cruzan ni generan un punto de intersección al final de su curvatura.
b) El grado de curvatura de las líneas es completamente distinto en ambos casos, lo cual refuerza la ausencia de semejanza gráfica o conceptual entre los elementos comparados.

Dicha diferenciación puede ilustrarse de manera más clara a través del siguiente ejemplo gráfico, el cual pone de manifiesto que no existe coincidencia sustancial entre los elementos analizados.



Tal como se desprende de las imágenes anteriores, los círculos rojos destacan de manera clara la evidente diferencia que existe en los puntos de inicio de las costuras. En el caso de los pantalones [redacted], las dos líneas surgen de un único punto, mientras que, en el diseño registrado por [redacted], las líneas comienzan en puntos diferentes, lo que genera un efecto visual de paralelismo entre ellas.

Por su parte, los recuadros verdes evidencian que las costuras de los pantalones de la marca [redacted] no mantienen un trazado paralelo, ya que la distancia entre ambas líneas varía a lo largo de la curvatura. En contraste con las líneas del diseño de [redacted] que presentan un paralelismo constante a lo largo de su recorrido.

Finalmente, los rectángulos azules ilustran que las líneas empleadas en los pantalones [redacted] no se cruzan en ningún punto, a diferencia de las del diseño de [redacted] donde sí se interceptan, formando un cuadro como resultado de dicha intersección.

Incluso, es [redacted] quien, en las fojas 24 a 28 de su escrito de demanda, evidencia estar consciente de las características que componen los pantalones tipo jeans de la marca [redacted] Sin embargo, intenta engañar a esa autoridad distorsionando los criterios aplicados por la autoridad demandada en trámites que no guardan relación sustantiva con el presente asunto, con el fin de perseguir un objetivo no acorde a derecho. En este sentido, concluyen de forma errónea que el hecho de que mi mandante haya solicitado diversas formas de protección resulta relevante para su argumentación.

Un ejemplo de esta conducta es la aseveración realizada por parte de [redacted] al mencionar que la cita de anterioridad de uno de los registros base de la acción de infracción en la solicitud de marca [redacted] **y Diseño** [redacted] genera, por sí misma, semejanza en grado de confusión, basándose en el reconocimiento previo de la autoridad.

Dicho razonamiento resulta completamente incorrecto, ya que pasa por alto que el diseño impugnado en el procedimiento de infracción no guarda relación alguna con dicho antecedente, por lo que dicha mención carece de valor dentro del presente procedimiento. Tal y como correctamente advirtió la autoridad demandada a **foja 86** de la resolución impugnada, misma que se transcribe a continuación en su parte conducente para mejor referencia:

> Al respecto, es de indicarse que dicha circunstancia no obsta lo hasta aquí arribado por esta Autoridad, dado que el estudio comparativo realizado en la presente causal de infracción, se basó en las muestras físicas ofrecidas en el expediente que nos ocupa, y que de su análisis con todos los elementos y signos distintivos que se desprendieron de las mismas, sin ser seccionados, no resultaron ser semejantes en grado de confusión frente a los registros marcarios base de la acción; siendo que por la naturaleza de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, no resulta procedente analizar si existe semejanza alguna con un signo marcario propuesto a registro, y que además sólo resultaba ser una expectativa de derecho.

Lo anterior pone de manifiesto que la parte actora únicamente busca tergiversar los hechos para sostener una posición de aparente ventaja dentro de la controversia. Además, de que dicho criterio demuestra que existen registros de marca de otros titulares que se componen de los mismos elementos, acreditando así la dilución marcaria de los registros de marca base de la acción de infracción que derivo en el acto impugnado, misma que se abordará a detalle más adelante.

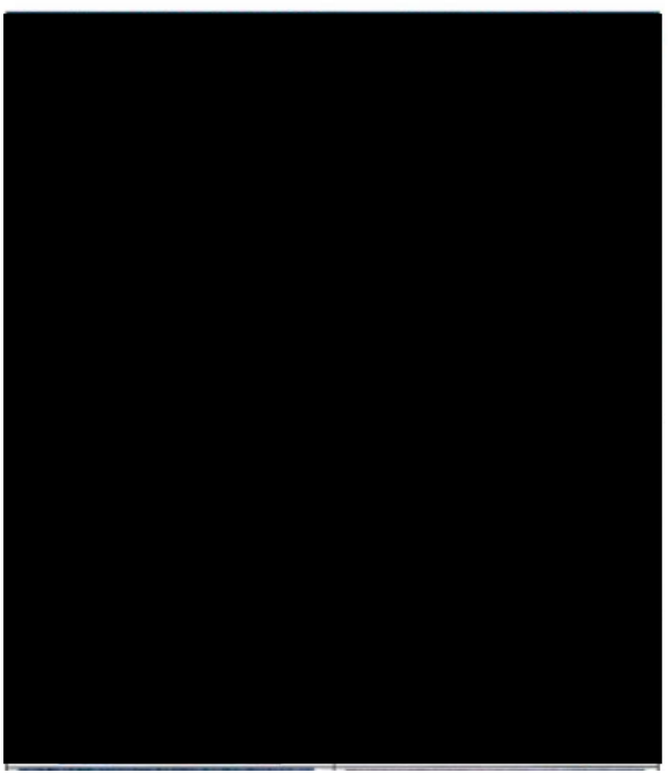
expuesto a lo largo de la presente controversia, y es que no reclama protección sobre los elementos de uso común de sus pantalones de mezclilla.

Por otra parte, dentro del mismo concepto de impugnación, [redacted] sostiene, en las fojas **18 y 19** de su escrito inicial, que el registro de marca [redacted] **y Diseño** no forma parte de la *litis* y por tanto no sirve para desacreditar la semejanza en grado de confusión que pretende hacer valer, lo cual constituye una falacia evidente. Como esa H. Sala podrá observar, la existencia de dicho registro respalda el actuar de [redacted] (licenciatario de la tercero interesada), ya que fue ofrecida como probanza en el escrito de contestación a la acción de infracción [redacted], específicamente bajo el numeral 13, en defensa de los intereses de mi representada. Cuestión que correctamente advirtió la autoridad demandada en la **foja 86** de la resolución impugnada:

(...)

Dichos registros robustecen la defensa de mi mandante, ya que previenen la necesidad de realizar un estudio adicional sobre tal semejanza. Esto es así debido a que la comercialización de los pantalones de mezclilla de la marca [redacted], efectuada por [redacted], se encuentra debidamente amparada por los registros de marca correspondientes.

Por otra parte, desde una perspectiva comercial, la ausencia de confusión, semejanza e identidad se confirma por las notables diferencias en la presentación de los productos de las partes involucradas, toda vez que [redacted] utiliza una etiqueta rectangular de color rojo, mientras que el fabricante de los pantalones de la marca [redacted] emplea una etiqueta de color azul. Ambas empresas destacan de manera evidente sus marcas notoriamente conocidas, [redacted] y [redacted], en dichas etiquetas, lo que deja claro el origen de sus respectivos productos y además evidencia que no existe intento alguno por invadir los derechos industriales, comerciales o reconocimiento sobre la otra marca.



[redacted]

Esta comparación fue ofrecida mediante la prueba número **12** del escrito de contestación ofrecido en el expediente [redacted] a manera de muestras físicas, resultando importante enfatizar que no existe margen para la confusión, tal como lo determino correctamente la hoy autoridad demandada, ya que los consumidores, al adquirir un pantalón de la marca [redacted] identifican claramente la marca en diversos elementos:

- La relevante **etiqueta azul** ubicada en el lado derecho que contiene la marca [redacted] en fondo rojo con letras en color blanco, en contraste con los colores anaranjados utilizados por la actora, con diversas tipografías indicando que el producto es [redacted].
- La **etiqueta de cuero** colocada en la banda del cinturón que claramente se distingue por las características de identidad de cada una de las marcas, ya que claramente se logra observar que la etiqueta del producto [redacted] contiene diversos diseños además de la palabra [redacted] en rojo, mientras que la etiqueta de los productos [redacted] es en color café oscuro sin ninguna tipografía en colores llamativos y se acompaña de la marca [redacted]
- Las dos **etiquetas de papel** adicionales incluidas en todos los pantalones de dichas marcas en las que evidentemente se nota la esencia de cada marca al indicar el nombre de cada una en colores y tipografías completamente diversos.

Sin embargo, en la foja **28** del escrito inicial de [redacted], la actora alega que la autoridad demanda llega a la conclusión de que no hay semejanza en grado de confusión sin sustento alguno, perdiendo de vista que se ofrecieron más de veinte probanzas tendientes a acreditar todas y cada una de las razones que llevaron a la hoy autoridad demandada a resolver que no se actualizaba ninguna

de las causales de infracciones solicitadas por la actora, tal y como lo notará esta H. Sala a lo largo del presente escrito, no solo de manera argumentativa, si no por todas las referencias que se hacen al acervo probatorio que obra en el expediente administrativo de origen, mismo que fue ofrecido como prueba por la contraria.

C) Adicionalmente, debe destacarse que, en las fojas **26** y **27** del escrito de demanda, la actora hace referencia a la prueba superveniente consistente en un estudio de mercado que data a mayo de 2019.

Al respecto, se señala que dicha prueba carece de valor probatorio a favor de [redacted] toda vez que esta no debió haber sido admitida por la autoridad demanda en el procedimiento de origen, toda vez que la misma fue ofrecida de manera extemporánea, ya que el plazo en que fue exhibida, excede en más de 14 veces los plazos otorgados por el artículo 297 del CFPC para tales efectos, lo cual es totalmente irrazonable, desproporcional e injustificado y por lo tanto ese H. Instituto no debió atender ni acordar favorablemente la petición de la contraparte, sino desecharla de plano por ser a todas luces extemporánea.

No obstante, los resultados de dicho estudio de mercados se hacen nuestros a modo de prueba en virtud de que, tal y como lo concluye la parte actora en el segundo párrafo de la foja **27** del escrito de demanda: **"El resultado del estudio de mercado básicamente demuestra que existen dos grandes competidores en el mercado de pantalones de mezclilla, mi representada y la hoy Tercero Interesada"**, lo cual, es completamente cierto, más no significa que se hayan copiado elemento distintivo alguno, sino por el contrario, esto demuestra que ambas gozan de distintividad y fama suficiente como para ser distinguidos y reconocidos por el público consumidor, con lo cual se demuestra que existe una competencia sana entre ambas competidoras.

Al respecto, la fama de una marca, por definición, conlleva un alto grado de reconocimiento entre el público consumidor, lo que hace improbable que pueda ser confundida con otra marca igualmente conocida. En este caso, tanto [redacted] como [redacted] son marcas notoriamente reconocidas en el mercado, cada una con una identidad distintiva construida a lo largo del tiempo mediante el uso consistente de sus signos distintivos, diseños y estrategias comerciales. Este nivel de notoriedad e incluso fama por parte de [redacted] asegura que los consumidores identifican claramente los productos de cada marca y descarta la posibilidad de confusión, ya que el prestigio y la fama de ambas actúan como barreras naturales contra el error o engaño.

La notoriedad de la marca [redacted] puede verse respalda mediante las pruebas ofrecidas en el procedimiento de origen. Un ejemplo claro de esta cuestión es particularmente aquella marcada bajo el numeral 23 en el escrito de contestación respectivo, mediante el cual se ofreció el estudio de estrategia de comunicación del año 2011 generado por la empresa [redacted], con el cual se acredita que se han invertido fuertes cantidades en medios de comunicación para posicionar la marca [redacted] en México.

Asimismo, el reconocimiento de las marcas notorias o famosas implica que el consumidor tiene una expectativa informada sobre la calidad, estilo y valores asociados a estas, lo cual refuerza la idea de que los consumidores de pantalones de mezclilla de la marca [redacted], al igual que los de [redacted] comprenden claramente las diferencias evidentes que existen entre los productos que cada una ofrece, sin dejar lugar alguno a que se suscite confusión sobre su naturaleza u origen.

En consecuencia, la existencia de dos marcas que se estiman famosas o al menos notorias operando en el mismo mercado no solo no fomenta confusión, sino que garantiza una competencia clara y diferenciada en la percepción de los consumidores.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que la coexistencia de ambas marcas en el mercado no genera un riesgo de confusión, sino que, por el contrario, reafirma su independencia y posicionamiento distintivo en la mente del consumidor. La presencia simultánea de [redacted] y [redacted], en específico sus registros de marca [redacted] y [redacted], en el sector de pantalones de mezclilla demuestra que cada una ha logrado consolidar su identidad propia mediante estrategias de mercadotecnia y comunicación efectivas, sin necesidad de recurrir a la apropiación de elementos ajenos. Por ello, cualquier argumento que pretenda sostener una infracción marcaria basada en una supuesta confusión por parte del público consumidor carece de sustento, pues desconoce la realidad comercial y el comportamiento del consumidor informado, quien distingue perfectamente entre ambas marcas y sus respectivos productos.

D) Por otra parte, las marcas registradas a favor de [redacted] cuyo uso y explotación han sido licenciados por mi mandante en favor de la empresa [redacted], contienen la reproducción del elemento referido en el bolsillo trasero de pantalones de mezclilla de marca [redacted], tal y como se aprecia a continuación:

[redacted]

Lo expuesto anteriormente refuerza la argumentación a favor de [redacted], ya que constituye una referencia directa del diseño amparado por los registros de marca cuya explotación ha sido debidamente licenciada a [redacted]

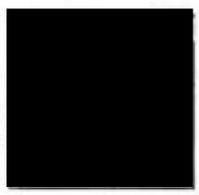
Por lo tanto, su uso se encuentra completamente protegido por dichos registros de marca, previamente mencionadas en el inciso A). Todos estos registros, pertenecientes a la clase 25 internacional, evidencian que las acciones realizadas por la licenciataria de mi mandante se encuentran plenamente protegidas por los derechos conferidos por dichos registros de marca.

En consecuencia, ante esta H. Sala queda demostrado que no procede ni siquiera un análisis sobre la posible semejanza en grado de confusión, ya que la actuación de la licenciataria [redacted] se encuentra amparada por las marcas [redacted]

E) Adicionalmente, los argumentos que influyen de manera contundente y evidencian la falta de elementos para considerar como actualizada la fracción IV del artículo 213 de la LPI, se basan es la dilución del diseño de las costuras en forma de líneas curvas descendentes, así como en las etiquetas que contienen los pantalones de la marca [redacted] y de la marca [redacted]

Es decir, los elementos de los signos en pugna, principalmente el compuesto por las costuras se encuentra ampliamente diluido tanto en la base de datos del IMPI, como en la práctica comercial de manufactura y venta de pantalones de mezclilla, pues es un elemento comúnmente utilizado por diversos comerciantes de pantalones de mezclilla, tal y como quedará demostrado a lo largo del presente escrito. Tal y como correctamente apreció la autoridad demandada a foja **86** del acto impugnado:

(...)

Este criterio se confirma al analizar el diseño del registro de marca número [redacted]  , que constituye la base del reclamo de infracción. En este registro se identifican claramente las líneas punteadas que delimitan los elementos no reservables y las áreas en negritas que señalan las partes sujetas a protección exclusiva. Por lo tanto, es válido concluir que el registro número [redacted]  protege únicamente el contorno de la bolsa y no otros elementos del diseño, conforme al razonamiento previamente expuesto.

Dicha conclusión se encuentra respaldada por la descripción de la marca proporcionada en la solicitud del registro de marca. A mayor abundamiento, a continuación, se transcriben las partes pertinentes de la descripción correspondiente al registro número [redacted]:

"La marca que se registra consiste substancialmente en un marbete y en los diseños de adorno que llevan las dos bolsas posteriores, de un pantalón. El marbete antes citado es rectangular y oblongo en sentido horizontal, y se fija hacia la derecha de la banda de la cintura de la prenda mediante costura; muestra en la parte superior el nombre de la propietaria; [redacted], seguido de un listón o cinta ondulada y ornamentada; debajo de esta cinta se lee la leyenda [redacted] seguida de un conjunto que ilustra la figura de dos caballos que tiran en sentido opuesto, arreado cada uno de ellos por un vaquero que sostiene una fusta o chicote; y cada uno de dichos caballos jala por su lado de una prenda de vestir; abajo del conjunto anterior hay una cinta o listón ondulado y de puntas dobladas. La bolsa posterior del pantalón que queda precisamente abajo del marbete descrito muestra en su parte superior izquierda una pequeña lengüeta o aleta en color contrastante, sujeta por costura al borde de la mencionada bolsa y en el sitio indicado. Cada una de las dos bolsas posteriores del pantalón, llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección."

En virtud de lo anterior, resulta evidente que los registros de marca números [redacted] y [redacted], no protegen los elementos específicos que la parte actora pretende hacer valer en el presente caso. Al limitarse exclusivamente al contorno de la bolsa, tal como se observa en los diseños registrados y conforme a las líneas punteadas que delimitan las áreas no reservables, estos registros no otorgan derechos exclusivos sobre el diseño, posición o disposición de otros elementos que forman parte de los jeans comercializados al amparo de las marcas [redacted].

En consecuencia, los registros en cuestión no son comparables ni aplicables a los diseños utilizados por la marca [redacted]. Por ende, cualquier reclamación basada en dichos registros resulta improcedente, al no existir coincidencias sustanciales entre los elementos protegidos por la parte actora y los diseños en disputa. Esto deja claro que no hay fundamento legal para sostener la infracción alegada.

G) De igual manera, sirve para desacreditar la supuesta semejanza en grado de confusión debido a la coexistencia no solo registral, sino, también comercial entre los pantalones de mezclilla de la marca [redacted] y aquellos de la marca [redacted] que contienen plasmados los multicitados registros base de la acción.

Lo anterior, es una cuestión que, en el procedimiento de origen se comprobó mediante el estudio de mercado ofrecido como prueba marcada bajo el numeral 5 en el escrito de contestación hecho por mi mandante en sede administrativa,

19

realizado por las agencias [redacted] y [redacted], del día 15 al 19 de enero del presente año, consistente en 600 entrevistas a los usuarios de pantalones de mezclilla y consumidores de las marcas [redacted] y [redacted], mismo que refleja la percepción del consumidor habitual de pantalones de mezclilla en cuanto a los elementos de las bolsas traseras y la etiqueta de cuero de los productos en cuestión.

Como bien se menciona, en dicho estudio se entrevistaron a 600 personas en diferentes ciudades del país, con el objetivo de determinar si efectivamente existe una confusión entre el público consumidor sobre las marcas [redacted] y [redacted], así como en los elementos comunes de los pantalones de mezclilla que reconocen los consumidores.

Con lo anterior, **se logró acreditar que efectivamente NO existe confusión entre las marcas [redacted] y [redacted]**, ya que el público consumidor reconoce y distingue con facilidad que los pantalones de mezclilla, de cualquier marca, comparten las siguientes características:

- Costuras en los bolsillos traseros, tanto a los lados, como en el centro, misma que da la apariencia de una paloma, arco, curva o similar;
- Tienen una etiqueta de cuero, cosida a la altura de la cadera del lado derecho y,
- Tienen una etiqueta rectangular cosida por la mitad o íntegramente, en la bolsa trasera, en la parte superior izquierda o derecha (etiqueta *volada*).

Algunos de los puntos torales que vale la pena resaltar, debido a que demostraron los resultados de dicho estudio, fueron los siguientes:

i) La totalidad de los pantalones de mezclilla incorpora una etiqueta de cuero cosida a la altura de la cintura, en el lado derecho, lo que permite a los consumidores identificar fácilmente la marca que aparece reflejada en dicha etiqueta. Este es un elemento de uso común en la industria.

ii) El 82% de los encuestados afirma que no es posible identificar una marca de pantalones de mezclilla únicamente observando las costuras en los bolsillos traseros. Esto permite concluir que el diseño de costura consistente en dos líneas curvas descendentes que convergen hacia el centro del bolsillo en forma de "arco" carece de distintividad, ya que no es adecuado para diferenciar los productos de mezclilla de otros de la misma clase o especie.

iii) Los consumidores reconocen que los pantalones de mezclilla suelen incluir costuras en los bolsillos traseros, tanto en el contorno como en la parte central. Sin embargo, los entrevistados señalaron que no es posible identificar la marca de un pantalón de mezclilla únicamente al observar las costuras de un bolsillo trasero, ya que estas características están presentes en todos los pantalones de mezclilla.

iv) La mayoría de los consumidores considera que las marcas que fabrican pantalones de mezclilla no emplean costuras con diseños exclusivos en las bolsas traseras. El resto opina que marcas como [redacted] y [redacted], entre otras, sí utilizan diseños distintivos en las bolsas traseras de sus pantalones.

v) El público consumidor ha identificado, en diversas ocasiones, costuras en los bolsillos traseros de pantalones de mezclilla, tanto en el contorno como en el centro, con líneas transversales que rematan en una punta abierta hacia abajo. Este tipo de diseño se observa en productos de distintas marcas de pantalones.

2. SEGUNDO. Resulta improcedente el concepto de impugnación mediante el cual la parte actora intenta refutar la no actualización de la Fracción I del artículo 213 de la LPI (Supuesta competencia desleal).

La parte actora argumenta que [redacted] incurre en la causal de infracción contemplada en la fracción I del artículo 213 de la LPI, al supuestamente realizar actos de competencia desleal mediante el uso, sin autorización, de una marca que guarda semejanza en grado de confusión con los registros de marca números [redacted] y [redacted]. Según su alegato, esta situación constituiría un aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación de dichos signos distintivos.

Asimismo, sostiene que el uso de una marca supuestamente semejante en grado de confusión a otra previamente establecida constituye un acto contrario a los principios y prácticas habituales en la industria de las prendas de vestir, lo que califica como competencia desleal. Dicho acto, según el argumento de la parte actora, genera un desvío de los consumidores de [redacted] hacia mi representado.

Al respecto, resulta menester transcribir a continuación los criterios que han definido nuestros más altos tribunales al respecto de los requisitos que deben actualizarse para considerar que se actualizan supuestos de competencia desleal. A continuación, los más relevantes:

En ese sentido, se desprende de los criterios citados anteriormente que para que exista competencia (y, por ende, competencia desleal), deben actualizarse los siguientes elementos:

a) Competidores: Personas físicas o morales que realizan actividades económicas independientes, de manera que las acciones de uno puedan beneficiar o perjudicar al otro.

b) Mercado: Espacio donde los agentes económicos operan libremente, sin intervención estatal, e interactúan mediante la oferta y demanda de bienes o servicios.

c) Mercancía: Bienes o servicios ofrecidos, prestados o anunciados por los competidores a los consumidores.

d) Clientela: Consumidores potenciales de los bienes o servicios ofertados por los competidores.

No obstante, lo anterior, [redacted] aduce que, en la especie, se actualiza a la perfección la primera hipótesis normativa contenida en la fracción I, del artículo 213, de la LPI, esto es, que la presunta infractora esté llevado a cabo actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, por las siguientes razones:

i) No es un buen uso y costumbre en ninguna industria el usar una marca registrada sobre la cual no se tiene la titularidad o la autorización correspondiente, en particular, cuando un competidor cuenta con los derechos exclusivos para usar y explotar tal signo distintivo; y

ii) Asimismo, no es buen uso o costumbre el pretender aprovecharse, de manera ilegítima, del prestigio y fama de los productos de un competidor.

Sin embargo, y como se ha señalado a lo largo del presente escrito, la falta de legitimación pasiva ad causam de mi representado en este procedimiento imposibilita que se cumpla el requisito contenido en el inciso a) referido anteriormente. Esto se debe a que, al no existir una actividad económica desplegada por [redacted] en el mercado, no es posible establecer la relación de competencia necesaria entre sujetos económicos, lo que a su vez excluye cualquier posibilidad de competencia desleal. En consecuencia, tampoco es viable que se actualicen los incisos b) y c), ya que dependen directamente de la existencia de dicha relación.

En cuanto al inciso c), debe enfatizarse que no existe similitud entre los productos en cuestión, lo que descarta cualquier inducción a confusión, error o engaño en el público consumidor. No hay indicios que permitan concluir que los pantalones tipo jeans de la marca [redacted] puedan ser percibidos, de manera equivocada, como comercializados bajo autorización, licencia o especificaciones de un tercero, en este caso [redacted]. Asimismo, no existe evidencia de que la marca [redacted] haya sufrido un menoscabo en su prestigio, reputación o clientela derivado de los productos de mi representado.

Finalmente, respecto al inciso d), como se ha demostrado anteriormente, el público consumidor no experimenta confusión alguna. Esto se sustenta en que los consumidores que buscan adquirir un pantalón tipo jeans de la marca [redacted] lo hacen de manera consciente, mientras que aquellos que desean comprar uno de la marca [redacted] actúan de forma similar, sin que exista interferencia o afectación entre ambas decisiones de compra. Por lo tanto, queda claro que el público objetivo de ambas marcas es distinto y que no hay indicios de que las actividades de mi representado hayan generado una desviación de clientela o un acto reprochable en el mercado que pueda calificarse como competencia desleal.

En este sentido, al igual que en el ejercicio argumentativo realizado anteriormente, no se actualiza ninguna de las hipótesis antes referidas, por las siguientes razones:

[redacted] no ha realizado ningún acto que pueda generar confusión en el público consumidor respecto a los productos, establecimientos o actividades comerciales de [redacted]. En primer lugar, se hace énfasis en que mi mandante no comercializa directamente productos bajo la marca [redacted], por lo que no puede ser considerada competidora directa de la parte actora.

Los productos [redacted] se venden en tiendas especializadas con nombre propio y distintivo, como "[redacted]", y las etiquetas contienen información clara que permite identificar la marca y el fabricante, lo que elimina cualquier riesgo de inducción al error del consumidor.

Respecto a la acusación de imitación o infracción a los derechos de propiedad industrial, es importante señalar que los productos [redacted] no imitan ni reproducen de manera ilegítima los diseños registrados de [redacted]. Si la parte actora hubiera observado alguna imitación, habría procedido con la acción correspondiente conforme al artículo 213, fracción XVIII de la LPI. Además, no existe confusión entre los productos de ambas marcas, pues el diseño de los bolsillos traseros de los pantalones [redacted] no genera ninguna confusión en el público consumidor, tal como lo han confirmado los estudios de mercado pertinentes a lo que se hizo referencia anteriormente. La parte actora no demuestra lo contrario, sino que, se limita a realizar comparaciones superficiales sin base probatoria suficiente.

Por último, a pesar de que [redacted]. compiten en el mercado mexicano, no existe competencia desleal en este caso, debido a que ambas empresas son socias comerciales indirectas y operan de manera leal en el mismo sector, lo que demuestra que su relación no se ve afectada por actos desleales.

De esta manera, como se ha demostrado en el presente escrito, no se configura ningún acto de competencia desleal en relación con los registros de marca [redacted] y [redacted] y NO hay espacio para la actualización de ningún supuesto que prevea actos de competencia desleal desplegados por mi mandante, por lo que, esta H. Sala, deberá concluir que, mi contraria no ha probado que exista un aprovechamiento ilegítimo del prestigio y fama de los productos [redacted] en especial, de aquellos distinguidos bajo las marcas [redacted] y [redacted].

Por lo que, al ser lo procedente conforme a Derecho, esa H. Sala deberá advertir que, en el caso concreto, de ninguna forma se actualiza la primera hipótesis normativa de la fracción I, del artículo 213, de la LPI, por lo que en este sentido debe ser declarada la validez del acto impugnado, sin perjuicio de las deficiencias jurídicas que contiene el acto que han sido señalas con anterioridad.

De las imágenes digitalizadas se advierte que el tercero interesado planteó esencialmente lo siguiente:

Que resultan inatendibles los argumentos de la parte actora, toda vez que no es dable actualizar la semejanza en grado de confusión entre las marcas en disputa, porque los pantalones comercializados bajo la marca **** ***** se encuentran amparados por registros que protegen diseños propios y elementos distintivos claramente diferenciables de los invocados por la actora.

Que no se advierte ilegalidad alguna en la resolución impugnada, debido a que la autoridad fiscal actuó conforme a derecho al analizar en conjunto los registros de marca número ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, toda vez que ambos protegen diseños específicos y similares pertenecientes a la actora.

Que a pesar de que el estudio de ambos registros se hubiere efectuado de manera separada, el resultado habría sido el mismo, en tanto que los elementos protegidos de la parte demandante no generan confusión frente a los signos distintivos controvertidos.

Que en relación con las diferencias gráficas de las marcas en los pantalones de mezclilla de la parte actora, en contraste con el diseño de los pantalones de la marca **** ****** no se actualiza semejanza en grado de confusión, por

lo que las diferencias estructurales y visuales entre los diseños resultan evidentes.

Que las costuras ubicadas en los bolsillos traseros de los pantalones de mezclilla identificados con la marca **** ***** se componen de líneas curvas descendientes que parten de un punto común y se unen hacía la parte central del bolsillo, en la que se aprecia una silueta de una gaviota.

Que las líneas curvas descendientes de las bolsas traseras de los pantalones de mezclilla de la marca **** ****** carecen de paralelismo, no se cruzan entre sí y no generan un punto de intersección al término de su curvatura.

Que las costuras correspondientes a los bolsillos traseros de los pantalones de mezclilla de la parte actora consisten en dos líneas arqueadas con distintos grados de curvatura descendente, que simulan la forma de la letra “V”.

Que las líneas de las bolsas traseras de los pantalones de mezclilla de la parte actora presentan paralelismo en ciertos tramos, mantienen una distancia constante entre sí y se cruzan en el centro formando una intersección que delimita un recuadro definido.

Que de la comparación de ambos signos distintivos se advierte que los registros de la parte actora contienen

características específicas que no se reproducen en el diseño empleado por la marca **** *****.

Que el grado de curvatura de las líneas, su punto de origen, la existencia o inexistencia de paralelismos y la presencia o ausencia de intersecciones constituyen elementos objetivos que evidencian la ausencia de semejanza gráfica.

Que a partir de una perspectiva comercial, la ausencia de semejanza en grado de confusión se confirma por las notorias diferencias en la presentación de los productos.

Que la parte actora en el bolsillo trasero derecho del pantalón utiliza una etiqueta rectangular que sobresale de color rojo en donde se indica la palabra ****´* en color blanco, mientras que el fabricante de la marca **** ***** emplea una etiqueta en color azul con la palabra **** en color blanco.

Que la etiqueta de cartón color azul ubicada en el lado derecho del pantalón contiene la marca **** en color rojo con letras en color blanco, en contraste con los colores anaranjados utilizados en la etiqueta de la parte actora, con diversa topografía indicando que el producto es ****´**

Que la etiqueta de cuero colocada en la banda del cinturón claramente se distingue por las características de identidad de cada una de las marcas, ya que claramente se logra observar que la etiqueta del producto de la parte actora contiene diversos diseños, además de la palabra ****** en

rojo, mientras que la etiqueta de los productos **** es de color café oscuro sin ninguna tipografía en colores llamativos y se acompaña de la marca ****.

Que las dos etiquetas de papel adicionales incluidas en todos los pantalones de dichas marcas en las que evidentemente se nota la esencia de cada marca al indicar el nombre de cada una en colores y tipografía completamente diversos.

Que del análisis a los signos distintivos en conflicto, de sus elementos gráficos y de su presentación comercial, se concluye que no existe semejanza en grado de confusión que pudiera inducir al consumidor a error respecto de cada uno de los productos, por lo que la resolución impugnada se ajusta a derecho.

RESOLUCIÓN DEL PLENO JURISDICCIONAL

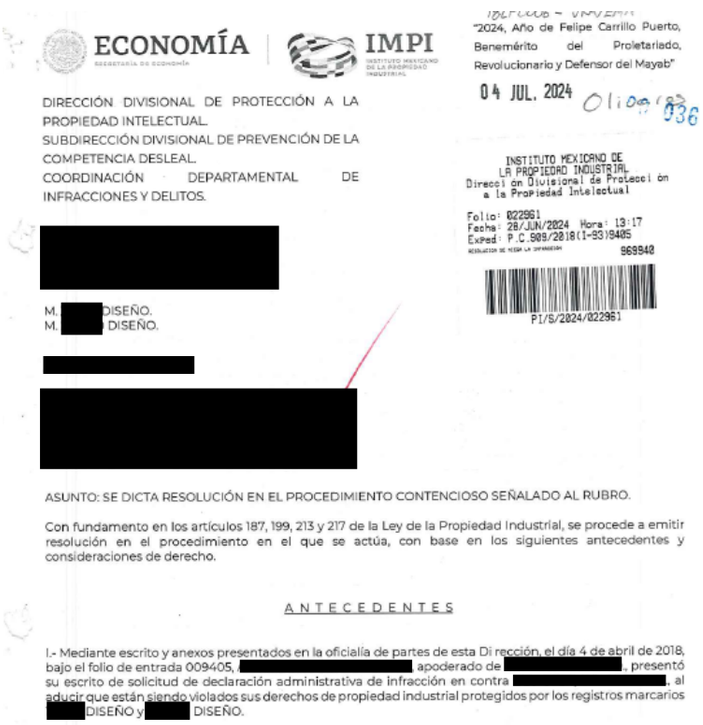
A juicio de las y los Magistrados que integran este Pleno Jurisdiccional, los conceptos de impugnación en estudio resultan **infundados,** en virtud de las siguientes consideraciones.

En primer lugar, las **litis** a dilucidar en el presente Considerando se constriñen en determinar:

1. Si los signos utilizados en los pantalones de mezclilla comercializados por *** ***** ******** ** ***** por conducto de su licenciataria ****** ** ******** **** ** ***** guardan identidad o semejanza en grado de confusión respecto de los registros de marca ****** *DISEÑO* y ****** *DISEÑO*, propiedad de **** ******* ******* **** ** ****

2. Si el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aplicó correctamente lo dispuesto en las fracciones I y IV del artículo 213 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial, determinando que no actualizaban las infracciones ahí previstas.

A efecto de resolver la litis identificada en el **numeral 1**, es necesario tener a la vista los motivos y fundamentos de la resolución impugnada:



ECONOMÍA | IMPI

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

04 JUL. 2024

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Folio: 022961
Fecha: 28/JUN/2024 Hora: 13:17
Exped: P.C.909/2018(1-33)9405
969948
PI/S/2024/022961

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE INFRACCIONES Y DELITOS.

[redacted]

M. [redacted] DISEÑO.
M. [redacted] DISEÑO.

[redacted]

[redacted]

ASUNTO: SE DICTA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO SEÑALADO AL RUBRO.

Con fundamento en los artículos 187, 199, 213 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, se procede a emitir resolución en el procedimiento en el que se actúa, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho.

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito y anexos presentados en la oficialía de partes de esta Dirección, el día 4 de abril de 2018, bajo el folio de entrada 009405, [redacted] apoderado de [redacted], presentó su escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción en contra [redacted], al aducir que están siendo violados sus derechos de propiedad industrial protegidos por los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

II. De las constancias que integran los registros marcarios objeto del procedimiento en el que se actúa, se desprenden los siguientes datos registrales:

REGISTRO DE MARCA	[redacted] DISEÑO.
TITULAR ACTUAL	[redacted]
FECHA DE PRESENTACIÓN	[redacted]
FECHA DECLARADA DE INICIO DE USO	No se declaró.
FECHA DE CONCESIÓN	[redacted]
FECHA DE VIGENCIA	[redacted]
TIPO DE SIGNO DISTINTIVO:	[redacted]

	[redacted]
CLASES Y PRODUCTOS QUE AMPARA	[redacted]

REGISTRO DE MARCA	[redacted] DISEÑO.
TITULAR ACTUAL	[redacted]
FECHA DE PRESENTACIÓN	[redacted]
FECHA DECLARADA DE INICIO DE USO	No se declaró.
FECHA DE CONCESIÓN	[redacted]
FECHA DE VIGENCIA	[redacted]
TIPO DE SIGNO DISTINTIVO:	REGISTRO MARCARIO DE DISEÑO, QUE SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN: [redacted]
CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA	[redacted]

(...)

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- La competencia de este Instituto para resolver el presente procedimiento se funda en los artículos 1°, 3° fracción IX, 6° y 10 del Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993; 1°, 3°, 4°, 5°, 11 fracción IX, así como último párrafo y 14 fracciones I, II, VII y VIII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda mediante decretos de 1° de julio del 2002 y 15 de julio del 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año en dicho medio informativo, así como decreto del 7 de septiembre de 2007 y del 15 de diciembre de 2017); 1°, 3°, 4°, 5°, 18 fracciones I, II, VII y VIII, 25, 26, 28 y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante acuerdo y decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio del 2004, con nota aclaratoria publicada el 4 de agosto del 2004 en dicho medio informativo, y acuerdos de fecha 13 de septiembre de 2007 y 2 de enero de 2018).

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2° y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se procede al estudio de las excepciones opuestas en el escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción, de esta manera la parte demandada señaló las siguientes:

A) EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. Al efecto, la demandada aduce que la acción instaurada en contra de su mandante está basada en hechos que no son atribuibles a su actuar, por lo que considera no cuenta con legitimación pasiva respecto de los actos que ha planteado su contraria como constitutivos de una infracción, respecto de los registros de marca [redacted] y [redacted] ya que, si bien es cierto, los registros de marca correspondientes a la marca [redacted] a los que hace referencia la parte actora en su escrito inicial, son propiedad de [redacted], no es ésta quien fabrica, comercializa o distribuye los mismos, pues los mismos son comercializados por su Licenciataria [redacted] Por tanto, considera que el uso argumentado por la parte actora NO es atribuible a su representada, pues no es quien usa los diseños referidos por su contraria, pues como se desprende de las fes de hechos de las muestras físicas ofrecidas por su contraria, los productos que supuestamente usan la marca de diseño de su contraria no contienen mención alguna de la denominación social de su mandante ni se liga en forma alguna a ésta.

Esta Autoridad determina que en relación a lo manifestado por la parte demandada, resulta conveniente precisar que la legitimación de las partes contendientes es un elemento procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgador en cualquier fase del juicio y además es un presupuesto procesal necesario para la procedencia de cualquier acción, de tal manera que no existiendo la legitimación ya sea activa o pasiva no es posible hacer un pronunciamiento de derecho ya que la falta de legitimación de alguna de las partes contendientes constituye un elemento o condición de la acción, por lo que atendiendo a dicha situación se debe examinar el escrito de demanda y los documentos anexos para resolver si de dichos documentos aparece que si existe legitimación activa y pasiva de las partes a fin de que existe una verdadera relación procesal entre los interesados.

La legitimación para obrar consiste en la identidad de la persona de actuar con aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con aquella contra la cual es concedida la acción (legitimación procesal).

(...)

Asimismo, la falta de legitimación pasiva en la causa es un requisito constitutivo de la acción, la cual no constituye una excepción perentoria que tienda a destruir la acción, ya que simplemente es un requisito de la misma acción que al no estar satisfecha provoca la absolución de la instancia, o trae como consecuencia que el actor pueda volver a demandar; es decir es una excepción dilatoria sobre la cual se debe pronunciar en la resolución que resuelva el procedimiento.

En este orden de ideas, una vez que ha quedado establecida la naturaleza jurídica de la legitimación, específicamente de la legitimación pasiva, se puede concluir que el determinar si la actora logró acreditar que la demandada realizó alguna conducta con la cual se actualice la causal de infracción contemplada en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, es una cuestión que se analizará en el estudio de fondo del asunto, la cual solo puede determinarse una vez visto lo manifestado por las partes y tomando en cuenta las probanzas aportadas por ellas, después que se haga una valoración, relación y adminiculación de las mismas.

B) EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD. Al efecto, la demandada aduce que esta autoridad debió llevar a cabo un análisis detallado para determinar si el documento de poder exhibido por el representante de la parte actora resultaba o no suficiente en términos de lo previsto en el artículo 181 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial; ello debido a que la sociedad [redacted], debió haber presentado a) un poder otorgado de conformidad con la legislación aplicable del lugar donde se otorgó, o b) que se hubiere otorgado de conformidad con lo dispuesto por los tratados internacionales; siendo que la actora exhibió una carta poder simple firmada ante dos testigos, certificada, apostillada y posteriormente protocolizada ante

(...)

En virtud de lo anterior, se advierte que Antonio Belaunzarán Martínez, acreditó contar con las facultades suficientes para iniciar el procedimiento en el que se actúa, en representación de [redacted], puesto que lo acreditó a través de la carta poder de fecha 10 de noviembre de 2016, conferido por [redacted], en su carácter de Assistant Secretary de [redacted], que dicho documento fue firmado ante dos testigos y ratificado ante Notario Público y posteriormente legalizado por Apostilla, de igual forma, el texto del certificado notarial fue completado y para su otorgamiento se usó el formato de poder para países miembro del Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los poderes, como lo son los Estados Unidos de América y algunos países de Latinoamérica; de esta forma se cumplió con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción cuyos datos son Suprema Corte de Justicia de la Nación:

(...)

C) EXCEPCIÓN DE FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA ACTORA, DERIVADO DE LA INSUFICIEN[illegible] EN EL ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS MARCARIOS BASE DE LA ACCIÓN. Dicha excepción la basa argumentando que la mera titularidad de un derecho subjetivo, sin una violación inminente por parte de un tercero, de ninguna manera puede entenderse como interés jurídico para el inicio de la acción, pues carece de sentido lógico que el titular de un derecho subjetivo ejercite una acción en contra de un tercero, cuando 1) su derecho no ha sido violado, o 2) su derecho no resulta suficiente para el ejercicio de la acción, pues su alcance de protección no ampara la supuesta violación cometida por el tercero.

Agrega que si bien la parte actora acredita ser titular de los derechos de exclusividad de los registros marcarios [redacted] y [redacted] no lo es el hecho de que haya acreditado una inminente violación a los mismos por parte de la excepcionante, ello al ser que, además de que su representada no es quien fabrica y comercializa los pantalones de la marca [redacted] los registros en mención amparan marcas de diseño, por lo que el alcance y protección de los registros ampara única y exclusivamente los diseños en un plano bidimensional o plano, y no así otro tipo de marcas con naturaleza y descripción diferentes, como podría ser una marca de "posicionamiento/posición/ubicación", por un lado, o una marca tridimensional, por otro. Agrega que las marcas de base de la infracción no constituyen marcas de posicionamiento, y que por ello su alcance es únicamente respecto al diseño, entendido como un logo o dibujo en un plano bidimensional.

En primer término y a efecto de determinar si son procedentes las manifestaciones hechas valer por el apoderado de la presunta infractora, consistentes en la falta de interés jurídico de su contraparte, es necesario determinar primeramente lo que se debe entender por interés jurídico; al respecto, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el interés jurídico no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al actor corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, requiriéndose por lo tanto para la procedencia de la acción, que se acredite la afectación o perjuicio de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase.

A su vez, el concepto perjuicio, no debe conceptuarse como la privación de cualquier ganancia lícita [illegible]e pudiera haberse obtenido como menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos e intereses jurídicos de una persona.

(...)

Como se ha visto en líneas anteriores, y particularmente para el caso que nos ocupa, el interés jurídico de la parte actora, consiste en la titularidad de los derechos y obligaciones derivados de los registros marcarios [redacted] y [redacted] por lo tanto, si el titular de dichos registros marcarios considera que el derecho que ha sido reconocido por esta autoridad está siendo afectado en su esfera jurídica, y asimismo conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, cumplió con los requisitos que la misma establece para instaurar la solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de la persona moral que señaló como presunto infractor, la parte actora cuenta entonces con el interés jurídico suficiente para actuar en el presente procedimiento.

Consecuentemente, se determina que los argumentos vertidos por la presunta infractora resultan del todo improcedentes, tomando en cuenta a su vez que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 188 de la Ley de la Propiedad Industrial y 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, [redacted] es la actual titular de los registros marcarios [redacted] y [redacted] detentando con ello los derechos derivados de dichos registros marcarios, entre los que se encuentran los de su protección contra actos de competencia desleal; lo que denota sin lugar a dudas que sí cuenta con interés jurídico en el presente asunto, ya que está facultado para ejercitar la acción que considera procedente, al ser titular de los registros marcarios base de la acción y al estimar violada por un tercero su esfera jurídica en un derecho adquirido.

Aunado a ello, es de indicarse que de las manifestaciones vertidas por la parte demandada, expresa a su vez los razonamientos lógico jurídicos por los cuales considera no debe declararse la infracción que nos ocupa, sin embargo, es de indicarse que dicha situación será analizada una vez que esta Autoridad realice el estudio de fondo del presente asunto, tomando en consideración todas y cada una de las probanzas ofrecidas por las partes, y una vez realizado lo anterior poder pronunciarse respecto a si se actualizan o no las causales de infracción hechas valer por la parte actora.

D) DEFENSA DE CONSENTIMIENTO TÁCITO DERIVADO DE LA COEXISTENCIA DE LAS MARCAS BASE DE LA ACCIÓN CON LOS ELEMENTOS QUE SE ALEGAN INFRACTORES. Basando su argumento en el hecho de que las partes involucradas en el presente asunto han coexistido en el mercado de textiles de mezclilla por más de cuarenta años, indicando que [redacted] surge en la década de los setenta y que la parte actora ha permitido la pacífica coexistencia de sus pantalones de mezclilla marca [redacted], como de sus registros de marcas innominadas [redacted] y [redacted] con los pantalones de mezclilla [redacted] por más de veinte años.

Al efecto, es de señalarse que el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevé los únicos supuestos que no constituyen infracción, siendo que en el caso en particular, el consentimiento tácito derivado de la coexistencia de las marcas objeto de la infracción, no se encuentra previsto en dichos supuestos, como se puede apreciar de la transcripción del precepto legal invocado:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste,

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Debido a lo anterior, resulta improcedente la defensa hecha valer.

E) EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. Indicando que tanto la causal de infracción contenida en la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, como la causal de nulidad de registros marcarios contenida en la fracción IV del artículo 151 del ordenamiento legal en cita tienen como principal objeto la defensa de un derecho público subjetivo (denominado registro de marca) frente a un tercero (denominado presunto infractor o titular accidental), ambas acciones son equiparables, y por ende resulta legal asignarles el mismo plazo de prescripción, esto es, cinco años, contados desde el momento en que los pantalones de mezclilla [redacted] fueron introducidos al mercado, es decir desde el año de [redacted]

Los argumentos hechos valer por la parte demandada al oponer esta excepción, devienen de improcedentes, en virtud que los razonamientos lógico jurídicos indicados no se encuentran previstos en el marco jurídico que rige a la Propiedad Industrial, ya que si el legislador hubiese tenido la intención clara de establecer temporalidad al reclamo de alguna infracción, así se habría determinado, no obstante lo anterior, la legislación es clara al no establecer una temporalidad a efecto de interponer una solicitud de declaración administrativa de infracción.

Situación que es distinta en las acciones previstas para solicitar una declaración administrativa de nulidad, ya que para, con exclusión de la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador sí estableció en dicha ley un lapso para interponer la acción, por lo anterior, es claro que la excepción intentada no resulta operante ni procedente.

F) DEFENSA DE PÉRDIDA DE DISTINTIVIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS BASE DE LA ACCIÓN DERIVADA DE SU COEXISTENCIA CON OTROS REGISTROS MARCARIOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS IDÉNTICOS O SIMILARES. Indicando que ello es procedente ya que los registros [redacted] y [redacted] carecen de distintividad, al ser que la autoridad marcaria ha otorgado a diversos titulares registros.

G) DEFENSA DE BUENA FE DERIVADA DE LA DILUCIÓN A NIVEL COMERCIAL DE LOS REGISTROS MARCARIOS BASE DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO MEXICANO. Indicando que la demandada de ninguna manera incurrió en un acto de competencia desleal, toda vez que las marcas amparadas por los registros [redacted] y [redacted] se encuentran ampliamente diluidos en el mercado mexicano, al ser empleados por innumerables manufactureras de ropa, como se desprende de las pruebas aportadas.

En relación a las defensas identificadas bajos los incisos E) y F), es de precisarse que la defensa, en estricto sentido, es un planteamiento en el que la parte demandada cuestiona el derecho en el que se apoya la pretensión deducida en su contra, proponiendo argumentos tendientes a obtener un fallo en el que analizando el conflicto, se desestime la acción instaurada en su contra, traduciéndose en una resolución absolutoria, para lo cual los argumentos expuestos y las pruebas ofrecidas deben ser eficaces para destruir la acción intentada.

No obstante lo anterior, el determinar si la acción instaurada resulta procedente o no, es materia del fondo del presente asunto, por lo que será en donde se determine si las defensas opuestas por la presunta infractora resultan operantes.

H) DEFENSA DE MALA FE EN LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA. Manifiesta el apoderado de [redacted], que las autoridades administrativas al resolver un procedimiento administrativo en forma de juicio, se encuentran obligadas a realizar un análisis superficial de la pretensión del actor, en aras de determinar si, dicha pretensión, tiene o no elementos de notoria improcedencia, resultando ello necesario, toda vez que de un análisis superficial la autoridad del conocimiento puede llegar a determinar si una demanda tiene un notorio fundamento legal, o bien si la acción carece de fundamento y ha sido ejercitada de forma temeraria o bien de mala fe por parte del actor, con el fin de conseguir un propósito ajeno al que marca la ley.

Sobre el particular es de indicarse que la defensa en cuestión resulta inatendible, ya que la autoridad al momento de recibir una solicitud, está obligada a verificar si la misma cumple con los requisitos que prescribe la ley de la materia y en caso de que no se cumpliere con alguno de ellos, está compelida a hacer los requerimientos pertinentes, tal y como aconteció en el particular, ya que una vez que se recibió la solicitud de declaración administrativa de infracción se realizó su estudio y se procedió a emitir el oficio 17199 de 20 de abril de 2018, a través del cual, de conformidad con lo establecido en los artículos 180, 181 fracción III, 184, 187, 190 y 191 de la Ley de la Propiedad Industrial se le hicieron los requerimientos correspondientes, sin que al efecto hubiera sido procedente realizar un análisis superficial respecto de las pretensiones del actor, ya que esa es una cuestión que corresponde al estudio de fondo del asunto.

Como siguientes excepciones la parte demandada opuso las siguientes, mismas que se estudiarán en conjunto al ser que van encaminadas en el mismo sentido:

I) EXCEPCIÓN PERENTORIA DE CADUCIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS [redacted] Y [redacted]. Al efecto manifiesta la excepcionante, que existe la presunción legal y humana de que las marcas en cita no han sido usadas en nuestro país por parte de su titular o licenciatario inscrito, en los productos para los cuales fueron registradas, toda vez que a la fecha no se encuentran disponibles en el mercado mexicano los productos consistentes en todo tipo de vestuario y sólo pantalones para hombres, mujeres y niños, bajo los referidos registros. Señalando al respecto que promovió en vía de reconvención a la solicitud de declaración administrativa de infracción promovida en contra de la sociedad [redacted], tramitada bajo el expediente [redacted], las solicitudes de declaración administrativa de caducidad de dichos registros marcarios, y que se tramitan bajo los expedientes [redacted] y [redacted].

J) EXCEPCIÓN PERENTORIA DE NULIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS [redacted] Y [redacted]. Argumenta la excepcionante, que al momento del registro de los signos en cita, los mismos resultaban descriptivos de los productos que amparan, así como que los mismos constituyen la forma usual y corriente de los productos que amparan. Señalando al respecto que promovió en vía de reconvención a la solicitud de declaración administrativa de infracción promovida en contra de la sociedad [redacted] tramitada bajo el expediente [redacted], las solicitudes de declaración administrativa de nulidad de dichos registros marcarios, y que se tramitan bajo los expedientes [redacted] y [redacted].

K) EXCEPCIÓN PERENTORIA DE CANCELACIÓN DE LOS REGISTROS MARCARIOS [redacted] Y [redacted], Indicando que la titular de los registros mencionados ha tolerado o permitido que los mismos se transformen en la forma genérica que corresponde a uno o a varios de los productos para los cuales fueron registradas. Señalando al respecto que promovió en vía de reconvención a la solicitud de declaración

administrativa de infracción promovida en contra de la sociedad [redacted], tramitada bajo el expediente [redacted], las solicitudes de declaración administrativa de cancelación de dichos registros marcarios, y que se tramitan bajo los expedientes [redacted] y [redacted].

En este sentido, se tiene que esta autoridad ya ha resuelto previamente los procedimientos de declaración administrativa de caducidad, nulidad y cancelación interpuestos en vía de reconvención, respecto de los registros de marca [redacted] y [redacted], sin que dichas acciones hayan prosperado, motivo por el cual, las excepciones hechas valer resultan improcedentes.

En virtud que ninguna de las anteriores excepciones prosperó y no advirtiendo esta Autoridad alguna otra excepción que pudiera hacerse valer de oficio, resulta procedente entrar al estudio de fondo del asunto con base en los artículos 217 de la Ley de la materia y 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TERCERO.- Como causales de infracción, la solicitante invocó las contenidas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, debe señalarse que queda a cargo de la solicitante el acreditar los hechos constitutivos de su acción en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo cual, la carga de la prueba recae en la parte actora, en términos de la disposición siguiente:

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

"ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."

Como se puede observar de la simple lectura del precepto legal antes citado, la parte solicitante es quien tiene la obligación de acreditar al juzgador que los hechos que constituyen su acción son ciertos, por lo que resulta aplicable el citado precepto al caso que nos ocupa, toda vez que es la solicitante en el presente procedimiento la persona que tiene que comprobar de qué manera la conducta de la presunta infractora se encuadra en las hipótesis de las infracciones contempladas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio:

> Registro No. 215051. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XII-Septiembre de 1993. Página: 291. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.
> **"PRUEBA CARGA DE LA.** La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el hecho jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. En el supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se pretende, la demandada tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido el surgimiento o la subsistencia del derecho del actor, puesto que las causas de extinción de una obligación deben probarse por el que pretende sacar ventaja de ellas.
> TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
> Amparo directo 3383/93. Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. de C.V. 8 de julio de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario Marco Antonio Rodríguez Barajas."

En este orden de ideas y a efecto de determinar la procedencia o improcedencia de la acción intentada por la actora, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se procede al estudio y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en este procedimiento.

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas de las constancias que obran en el expediente de la marca registrada [redacted] Diseño, mismos que se valoran en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y que hacen prueba plena de los hechos afirmados por la Autoridad de que proceden y de las que se desprende lo siguiente:

* Título de Registro de Marca [redacted] Diseño, en el cual se le otorgó a [redacted], el uso exclusivo de la marca cuyo facsímile, descripción reservas aparecen adjuntas, el cual le fue concedido el [redacted], con una duración de diez años contada a partir del día en que se solicitó.

[redacted]

(...)

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas de las constancias que obran en el expediente de la marca registrada [redacted] Diseño, mismos que se valoran en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y que hacen prueba plena de los hechos afirmados por la Autoridad de que proceden y de las que se desprende lo siguiente:

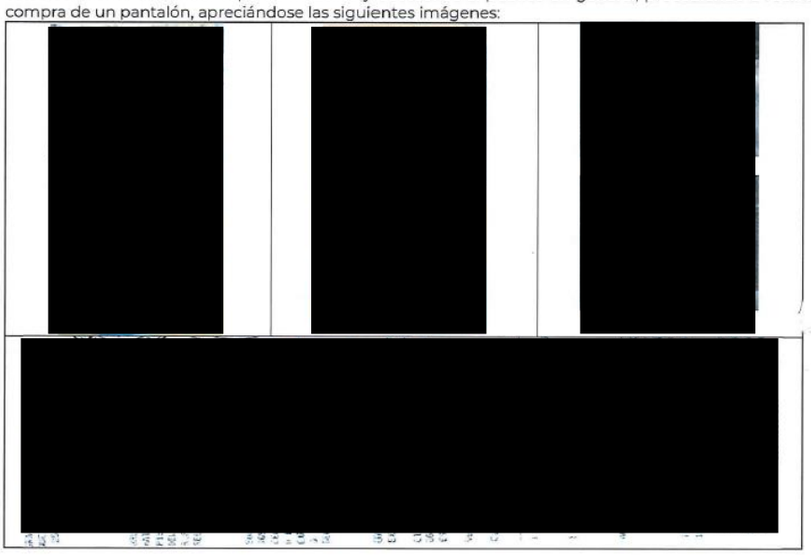
* Título de Registro de Marca [redacted] Diseño, en el cual se le otorgó a [redacted], el uso exclusivo de la marca cuyo facsímile, descripción reservas aparecen adjuntas, el cual le fue concedido el [redacted], con una duración de cinco años contada a partir del día en que se solicitó.

[redacted]

* Todos los Oficios de renovación a través de los cuales se comunicó que el registro de marca había quedado renovado.

(...)

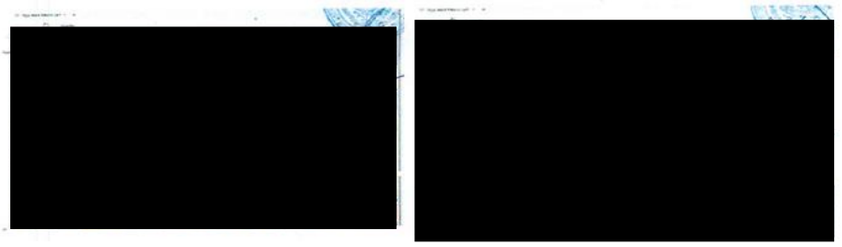
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta número 14,367 de fecha 17 de abril de 2017, pasada ante la fe del Corredor Público número 60 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramírez, en la cual se desprende que el fedatario público, a solicitud del señor [redacted] se constituyó en el domicilio ubicado en una negociación mercantil que ostentaba la denominación "[redacted]", en el domicilio José María Izazaga 113, planta baja, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a efecto de hacer constar la compraventa de un pantalón de mezclilla con marbete en la cintura, bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales y una pequeña etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho, misma que se valora de conformidad en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; de la misma manera, la muestra y comprobantes de compra anexos al instrumento en mención, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 217 del código adjetivo en cita, haciendo constar que el giro del establecimiento es vender ropa de mezclilla y accesorios al público en general, procediendo a realizar la compra de un pantalón, apreciándose las siguientes imágenes:



4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acta número 14,368 de fecha 17 de abril de 2017, expedida por el Corredor Público número 60 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramírez, en la cual se desprende que el fedatario público, a solicitud del señor [redacted], ingresó a la dirección electrónica [redacted], intitulada [redacted], en donde se apreciaron pantalones de mezclilla con marbete en la cintura, bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales y una pequeña etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho, de igual modo se revisó el link "TERMINOS Y CONDICIONES", le cual corresponde a la dirección electrónica "oggi.m/terminos", de igual manera se apreció la información correspondiente al "CONTRATO DE ADHESIÓN RESPECTO DE LA PÁGINA DE INTERNET [redacted], "AVISO DE PRIVACIDAD", "ENCUENTRA TU TIENDA", así como también consultó las direcciones electrónicas [redacted]



misma que se valora de conformidad en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; de la misma manera, la muestra y comprobantes de compra anexos al instrumento en mención, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 217 y 210-A del código adjetivo en cita, al tener certeza del lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos, sin que de las mismas sea posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información y que sea accesible para su ulterior consulta. Así pues, de dicha diligencia se aprecia que el fedatario público agregó al Acta las siguientes imágenes.



(...)

5.- LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el formato de solicitud de inscripción de licencia de uso de marcas, a la cual le recayó el folio [redacted] ingresada el 15 de abril de 2013, misma que hace prueba de las declaraciones de verdad hechas por un particular en un formato oficial de este Instituto, en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y con la que se acredita que en la fecha indicada se presentó ante la autoridad marcaria y en el expediente de registro [redacted], entre otros, la solicitud de inscripción de licencia de uso de marcas entre [redacted] y [redacted], anexo a la promoción se encuentra el Instrumento [redacted], mediante el cual se protocolizó el contrato de licencia de uso, de fecha [redacted], mismo que agregó al apéndice como anexo "A".

6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de las páginas 1164 y 1165 de la Gaceta de la Propiedad Industrial. Marcas registradas, Avisos y Nombres Comerciales y Denominaciones de Origen correspondiente al mes de mayo de 2013, misma que se valora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de la cual procede, probanza que acredita la publicación de la licencia de uso de marca respecto del expediente de registro [redacted] citada en punto anterior.

7. LA INSPECCIÓN OCULAR sobre la muestra física con número de inventario [redacted] ofrecida como prueba 7 por la actora, en su escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción, que se desahogó el día 19 de abril de 2024, levantándose al efecto el acta correspondiente, a la que le correspondió el folio 6795, misma que se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto a su contenido, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; y conforme a lo establecido en los artículos 197, 210-A y 217 del código adjetivo en cita respecto a su desahogo, al ser que no es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta lo de la misma manera; de las inspecciones oculares se obtuvo el siguiente resultado:

En virtud de lo anterior, una vez que esta autoridad tuvo a la vista la muestra física referida, procedió a revisar el pantalón entregado por el Archivo de muestras físicas de esta Dirección Divisional y se continuó al desahogo de la diligencia con base al punto señalado en el ofrecimiento, para lo cual se realiza la captura de pantalla y la imagen obtenida se adhiere a continuación:

> El propósito de esta inspección será que el examinador designado por ese H. Instituto pueda apreciar los detalles de dicha prenda de vestir, y en particular, de **las costuras en ambos bolsillos traseros, en los que se muestran dos líneas curvas descendentes que se unen hacia el centro del bolsillo**, de **una etiqueta rectangular que parte de una de las costuras verticales del bolsillo**, y de la posición relativa de los elementos anteriores.

Al respecto, se hizo constar que a primera impresión se apreció un pantalón de mezclilla que en la parte trasera ostenta dos etiquetas de cartón en las que fue posible apreciar las denominaciones "[redacted]" y "[redacted]", acompañadas de un diseño, tal y como a continuación se aprecia:

[redacted]

Ahora bien, en las bolsas traseras se apreció la siguiente forma de bordado:



8. LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezca a los intereses de la oferente, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza teniendo pleno valor probatorio de

acuerdo con lo dispuesto en el numeral 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que al finalizar el presente estudio se determinará si le favorecen a sus intereses.

9. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que favorezca a los intereses de la oferente, la cual hace prueba plena de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129, 133, 197, 200, 202, 203 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que al finalizar el presente estudio se determinará si le favorecen a sus pretensiones.

Asimismo, es de indicarse que [redacted] ofreció como pruebas con el carácter de supervenientes las siguientes:

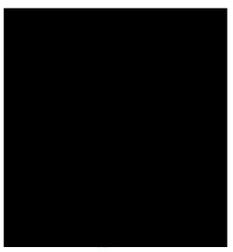
LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en diversas constancias que obran en el expediente de registro de marca [redacted] DISEÑO, incluyendo las fojas en las que se contiene la descripción de la marca mencionada, probanzas que, para el efecto de evitar imprecisiones, agregó impresiones de las mismas, las cuales se valoran de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que se refiere al escrito en el que el apoderado de [redacted], solicitó al Director General de Invenciones y Marcas el registro de la marca cuyo facsímile adjuntó, manifestando que la misma se empezó a usar desde por lo menos el 31 de enero de 1952, que el registro no tiene una denominación especial, que se aplica a vestuario para hombres, mujeres y niños. De igual forma, hace la siguiente descripción de la marca, la cual consiste substancialmente en una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior; una costura interior sigue los contornos de dicha figura; y más o menos al centro hay una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior al medio. Agregó que la marca se usa de preferencia aplicada directamente a las prendas de vestir o artículos que ampara en general; o bien impresa o representada en cajas, cartones, empaques, o envolturas en general, o por cualquier otro medio apropiado, pero sin que esto quiera significar una restricción en la manera de usarla, pues podrá usarse de cualquier otra manera que resulte conveniente.

(...)

LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en diversas constancias que obran en el expediente de registro de marca [redacted] DISEÑO, incluyendo las fojas en las que se contiene la descripción de la marca mencionada, probanzas que, para el efecto de evitar imprecisiones, agregó impresiones de las mismas, las cuales se valoran de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que se refiere al escrito en el que el apoderado de [redacted]., solicitó al Director General de Invenciones y Marcas el registro de la marca cuyo facsímile adjuntó, manifestando que la misma se empezó a usar desde por lo menos el 22 de diciembre de 1954, que el registro no tiene una denominación especial, que se aplica a pantalones para hombres, mujeres y niños. De igual forma, hace la siguiente descripción de la marca, la cual consiste substancialmente en un marbete y en los diseños de adorno que llevan las dos bolsas posteriores, de un pantalón. El marbete antes citado es rectangular y oblongo en sentido horizontal, y se fija hacia la derecha de la banda de la cintura de la prenda mediante costura; muestra en la parte superior el nombre de la propietaria: [redacted]. Cada una de las bolsas posteriores del pantalón, llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección. En la misma descripción en el apartado de RESERVAS, la propietaria hace consistir esencialmente su marca y se reserva el derecho exclusivo del uso: 1. En un pantalón, que, en cada una de sus bolsas posteriores, llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección; la bolsa que queda precisamente abajo del marbete muestra en su parte superior izquierda una pequeña lengüeta o aleta en color contrastante, sujeta por costura al borde de la mencionada bolsa y en el sitio indicado, todo tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo, para amparar pantalones para hombres, mujeres y niños. 2. Del uso en la cintura de un pantalón, de un marbete que muestra la figura de dos caballos que tiran en sentido opuesto de una prenda de vestir, azuzados por vaqueros con látigos en la mano, tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo para aplicarse a los artículos indicados. 3 Del uso del conjunto general de la marca tal como se ha descrito y aparece en el

(...)

LAS DOCUMENTALES PRIVADA Y PÚBLICA, que obran en el expediente de solicitud de registro de la marca 2014930, en particular la solicitud de registro de 27 de febrero de 2018, bajo el folio 49030 y el oficio de cita de anterioridades de 15 de octubre con folio 20181102409, siendo que la primera se valora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133, 197, 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba de las declaraciones de verdad hechas por un particular en un formato oficial de este Instituto, y las segundas se valoran en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la que procede, de dichas documentales se desprende que con fecha 27 de febrero de 2018 [redacted], por conducto de su apoderado, solicitó el registro de la marca mixta [redacted] con el siguiente diseño:



A dicha solicitud le recayó el oficio con código de barras [redacted] de 15 de octubre de 2018, a través del cual la Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos "A" de este Instituto le informó que al practicarse el examen de novedad se encontró como impedimento legal el registro [redacted] Diseño, entre otros, por lo que le otorgó a la solicitante el plazo de ley para que manifestara lo que a su derecho correspondiera.

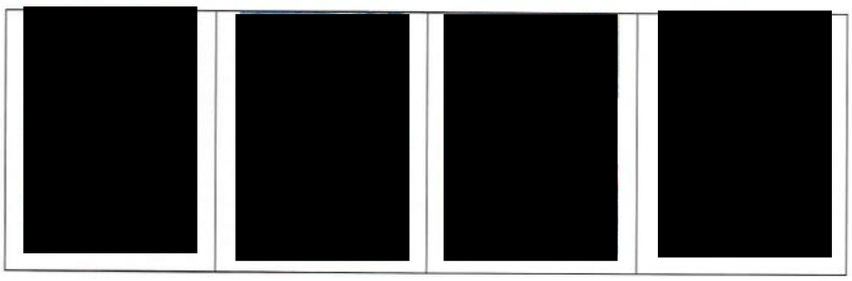
LAS DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en el documento final resultante de un estudio de mercado y diversos documentos que muestran la metodología y proceso de elaboración del estudio que arrojó los resultados mostrados en el estudio de mercado, dichas probanzas se valoran de conformidad con los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que se refiere a la presentación de resultados respecto de la percepción del consumidor sobre diseño de pantalones de mezclilla, fecha en mayo de 2019, el tamaño total de la muestra corresponde a 800 casos, con un margen de confianza de 95% y un margen de error del 3.5%, la cual se practicó en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla y Ciudad de México, de los casos 50% correspondían a hombre y 50% a mujer, en los rangos de edad el 20 % es de 16 a 18 años, 20% de 19 a 22 años, 20% 23 a 25 años, 20% 26 a 30 años y 20% de 31 a 35 años; siendo que un 26% es usuario de la marca [redacted], 24% de la marca [redacted] y el 50% restante de otras marcas; dicho estudio se realizó con personas del nivel socioeconómico medio y básico. De las principales marcas de pantalones que los encuestado compraron en el último año 33% corresponde a [redacted] y 29% a [redacted] como marcas de pantalones de mezclilla favoritas indicaron 34% para [redacted] y 33% para [redacted]

(...)

De igual manera, y de conformidad con lo dispuesto por el principio general de derecho AUDITAR ET ALTERA PARS (óigase a la otra parte), se procede a realizar la valoración de las pruebas ofrecidas por la demandada en su defensa, en su escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de cancelación que nos ocupa y que son las siguientes:

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia simple de la constancia de la inscripción ante el registro general de poderes número RGP-DDAJ27699, la cual tiene valor en términos de lo dispuesto en el artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, documental que no constituye propiamente un medio de prueba, sino un requisito de procedibilidad en el presente proceso, es decir se ofreció a fin de acreditar la personalidad de [redacted] para actuar en representación de [redacted]

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la fe de hechos 4,184 de 15 de enero de 2018, pasada ante la fe del Corredor Público número 5 de la Plaza Ciudad de México, en la cual se desprende que el [redacted] público, a solicitud del apoderado de [redacted], se constituyó, en compañía de dos personas designadas por el solicitante de la diligencia, en diversos locales comerciales, tiendas departamentales y de supermercado a efecto de hacer constar la compraventa de diversos pantalones de mezclilla con marbete en la cintura, diseños consistentes en adornos transversales bordados en los bolsillos traseros y una pequeña lengüeta o etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho, pudiendo o no carecer de alguno de los elementos mencionados anteriormente; misma que se valora de conformidad en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; de la misma manera, las muestras y comprobantes de compra anexos al instrumento en mención, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 217 y 210-A del código adjetivo en cita, al tener certeza del lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos, sin que de las mismas sea posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información y que sea accesible para su ulterior consulta. Así pues, de dicha diligencia se aprecia que el fedatario público y los designados, se constituyeron en el local denominado "El volador del Centro", ubicado en Calle Corregidora número 7, letra "D", en la colonia Centro, Cuauhtémoc., en la Ciudad de México, en donde se le solicitó a la persona del mostrador que le mostrara pantalones de mezclilla con la marca [redacted], de los cuales se escogieron tres modelos distintos de pantalones de mezclilla en diversos colores y tallas, agregándose a dicho instrumento, bajo los anexos A y B fotografías tanto de las prendas mencionadas como del comprobante de compra, los cuales se reproducen a continuación:



(...)

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la fe de hechos contenida en el instrumento 81,081 levantada ante la fe del Notario público 94 en la Ciudad de México, misma que se practicó el día 4 de abril de 2018 a solicitud de [redacted] apoderado de [redacted], misma que se valora de conformidad en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; de la misma manera, los anexos al instrumento en mención, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 217 y 210-A del código adjetivo en cita, al tener certeza del lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos, sin que de las mismas sea posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información y que sea accesible para su ulterior consulta; de este modo el solicitante en un equipo de cómputo procedió a ingresar a la liga https://www.profeco.gob.mx/revista /pdf/est_02/mezclilla.pdf, en la cual se desplegó una página que contiene un artículo electrónico denominado "A fajarse bien sus pantalones de mezclilla", de fecha abril de 2002, en la que se contienen una evaluación de diversas marcas de pantalones de mezclilla con el fin de orientar al consumidor para que al comprar un pantalón de mezclilla obtuvieran calidad y precio, en el mismo artículo se dan recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de las prendas. El estudio de calidad incluyó muestras de pantalones de mezclilla 100% de algodón, en tejido plano con ligamento asargado, en diferentes modelos y acabados, tanto nacionales como de importación. Se analizaron 3 muestras por modelo en tallas 20, 32 y 34 para caballero y en tallas 7, 9 y 11 para dama, basándose en la normatividad correspondiente.

En dicho estudio se precisa que las características evaluadas se representaron con número y fueron traducidas a valores simbólicos equivalentes (E= excelente, B=bien, R=regular y D=deficiente) para facilitar la interpretación de los resultados publicados en las tablas correspondientes, resultados que en lo conducente se insertan a continuación:

Pantalones de mezclilla 100 por ciento algodón, acabado suavizado, gramaje 14 oz

[redacted]	Información al consumidor	Tipo de corte (características)	Tallas y confección	Resistencia de la tela	Resistencia al encogimiento	Resistencia a la decoloración	Evaluación global (puntos)
	Completa	Clásico (caballero)	E	E	E	E	97
	Completa	Recto pitota (dama)	E	B	E	E	95
	Completa	Loose Fit	E	B	E	E	95
	Completa	Slim Fit (dama)	E	B	E	E	94
	Completa Completa	Loose Fit (caballero)	E	B	E	E	93
	Completa (caballero)	Relaxed Fit	E	B	E	E	92
	Completa	Recto pitota (cab.)	E	B	E	B	92

(...)

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la fe de hechos contenida en el instrumento 4,233 levantada ante la fe del Corredor público 5 en la Ciudad de México, misma que se practicó el día 25 de junio de 2018 a solicitud de [redacted], apoderado de [redacted], misma que se valora de conformidad en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; de la misma manera, los anexos al instrumento en mención, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 217 del código adjetivo en cita, al tener certeza del lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos; de este modo el solicitante pidió al fedatario que en compañía de diversa persona se constituyera en diversos locales comerciales, tiendas departamentales y de supermercado a efecto de hacer constar la compraventa de pantalones de mezclilla con diseños similares en los bolsillos traseros, etiqueta de tela en el bolsillo trasero y etiqueta de piel en la parte superior de los pantalones; por lo que se dirigieron a la tienda departamental denominada Suburbia ubicada en José María Castorena 470, colonia San José de los Cedros, Cuajimalpa, Ciudad de México, dirigiéndose al departamento de juniors en donde se eligió un pantalón de mezclilla de la marca "[redacted]" cuya fotografía se agregó al instrumento como anexo A, misma que se reproduce a continuación:



(...)

5. LA DOCUMENTAL, consistente en el Estudio de Mercado realizado por [redacted] en Febrero 2018, misma que tiene valor probatorio en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como mero indicio, y de las que se desprende que se realizó un estudio a efecto de determinar si existía una confusión entre las marcas [redacted] y [redacted] en los pantalones de mezclilla; en la que se entrevistaron a 600 personas que señalaron ser usuarios de las marcas [redacted] y [redacted] entre otros, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Puebla, durante el periodo comprendido entre 15 al 19 de enero de 2018, y del que se obtuvo como resultado que las personas entrevistadas señalaran que las bolsas traseras de un pantalón de mezclilla, se mezc[illegible]on lo que se hace de manera general en el mercado de los pantalones de mezclilla; que las etiquetas top [redacted] y [redacted] fueron comparadas de diferentes formas, y siempre fueron percibidas como propias de cada marca, las costuras en las bolsas traseras no son referente para un usuario, ya que más de la mitad de los entrevistados no notó dicha característica como propia de alguna marca, los distintivos mencionados y usados por [redacted] y [redacted] a pesar de ser propios a sus respectivas marcas, resultaron comunes en el mercado de los pantalones de mezclilla, sin que por ello resulten como motivo de confusión para el público en general, tal y como se puede advertir a continuación:

(...)

6.- EL REQUERIMIENTO DE INFORMES a [redacted] mismo que fue realizado por oficio de fecha 7 de enero de 2019, con folio 182, misma que fue atendida por escrito presentado el 25 de marzo de 2019, y que se valora de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, teniendo valor en relación a los hechos mencionados en la misma, y de las que se

(...)

7. DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los títulos de diversos registros de marca, mismos que se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual proceden, de las que se desprende el otorgamiento de dichos registros por la autoridad marcaria, cuyos datos se insertan a continuación:

Marca	Denominación	Diseño	Titular actual	Fecha de Concesión	Clase Productos/Servicios	Vigencia
[redacted]						
[redacted]						

(...)

8. LAS DOCUMENTALES, consistentes en las impresiones de los sitios web que se precisan a continuación, las cuales se valoran como indicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles al ser que no es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de dichas impresiones se desprenden imágenes de prendas de vestir, principalmente pantalones de mezclilla, en cuya parte posterior se aprecian los bolsillos con diferentes bordados en su porción media, o sin ellos; asimismo, en algunos de los pantalones se observa una pequeña lengüeta o aleta en color contrastante, sujeta por costura al borde de la mencionada bolsa; de igual manera, en la cintura de las mencionadas prendas se advierte un marbete, se procede a insertar las imágenes correspondientes a las ligas a que se ha hecho mención, para mayor ilustración:

(...)

9. LA INSPECCIÓN OCULAR sobre el contenido de los sitios de internet señalados, ofrecidas como prueba 9 por la parte demandada en su escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de infracción, que se desahogó el día 20 de octubre de 2020, levantándose al efecto el acta correspondiente, a

la que le correspondió el folio 22027, misma que se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto a su contenido, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; y conforme a lo establecido en los artículos 197, 210-A y 217 del código adjetivo en cita respecto a su desahogo, al ser que no es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta lo de la misma manera; de la inspección ocular se obtuvo el siguiente resultado:

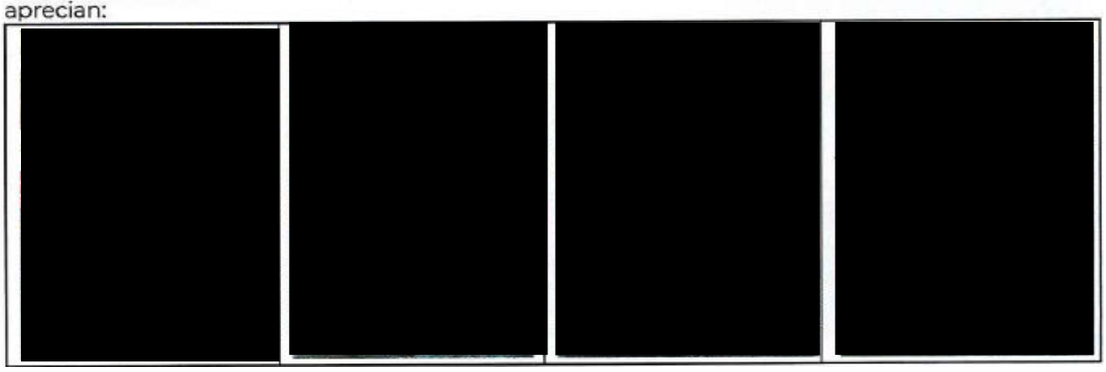
Una vez que se realizó la búsqueda de la página [redacted] en el programa "INTERNET EXPLORER", con el objetivo de identificar imágenes de pantalones de mezclilla; sin embargo, no se encontró el elemento buscado.

2.- Respecto de la dirección electrónica b) [redacted], desplegado su contenido, se procedió a identificar imágenes de pantalones de mezclilla, mismas que se insertan a continuación:



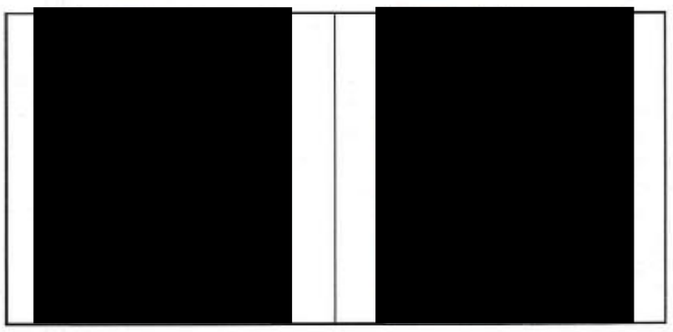
(...)

10 Y 11.- LAS MUESTRAS FÍSICAS, consistentes en los pantalones de mezclillas adquiridos en la fe de hechos número 4184 y 4233, mismas que se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a los que se les da valor probatorio pleno al contener certificación de tiempo, modo y lugar de obtención de los aquellos, de los que se desprenden pantalones de mezclilla con marbetes en la cintura, bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales, algunos con una pequeña lengüeta o etiqueta en el bolsillo derecho, o bien carecer de alguno de los elementos precisados anteriormente; adquiridos en diversas tiendas de conveniencia, tal y como a continuación se aprecian:



(...)

12.- LAS MUESTRAS FÍSICAS, consistentes en 2 pantalones de mezclilla de las marcas [redacted], mismas que se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a los que se les da valor probatorio de indicio, de los que se desprenden pantalones de mezclilla, tal y como a continuación se aprecian:



13.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en las copias certificadas de los registros de marcas [redacted], mismos que se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede, de las que se desprende el otorgamiento de dichos registros por la autoridad marcaria a favor de [redacted] todos para amparar productos de la clase 25 internacional, consistentes en ABRIGOS; ABRIGOS DE PIEL [PRENDAS DE VESTIR]; AJUARES DE BEBÉ [PRENDAS DE VESTIR]; AJUSTADORES [ROPA INTERIOR]; ALBAS [VESTIMENTA PARA SACERDOTES]; ALBORNOCES; ALPARGATAS; ANTIDESLIZANTES PARA CALZADO; ANTIFACES PARA DORMIR; ARMADURAS DE SOMBREROS; AUTOMOVILISTAS (ROPA PARA -); BABADORES QUE NO SEAN DE PAPEL; BABEROS QUE NO SEAN DE PAPEL; BANDANAS [PAÑUELOS PARA EL CUELLO]; BANDAS; BANDAS PARA LA CABEZA [PRENDAS DE VESTIR]; BATAS [GUARDAPOLVOS]; BATAS [SALTOS DE CAMA]; BATINES; BAÑADORES; BAÑO (CALZONES DE -); BAÑO (GORROS DE -); BAÑO (PANTUFLAS DE -);

(...)

14.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en dos títulos de registros de posicionamiento, propiedad de la actora en la Unión Europea, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede, de las que se desprende la emisión de certificados de registro a favor de [redacted], en los que se aprecian los siguientes registros:

(...)

15.- LAS DOCUMENTALES, consistentes en la impresión de los sitios web, las cuales se valoran como indicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles al ser que no es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de dichas impresiones se desprenden:

De la traducción exhibida de la página [redacted] la descripción de los pantalones Levis, entre los que señalan las formas bordadas en las bolsas traseras del pantalón y la etiqueta roja bordada con letras blancas, tal y como a continuación se aprecia:

(...)

16.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en las solicitudes y títulos de los registros que se enlistan, mismas que tiene valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba de las declaraciones de verdad hechas por particulares en formatos de registro ante este Instituto y en relación a los hechos mencionados por la Autoridad de que proceden, y de las que se desprende:

(...)

17.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en certificados de registro de las marcas internacionales, mismas que tiene valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba en relación a los hechos mencionados por la Autoridad de que proceden, y de las que se desprende:

(...)

18.- LAS DOCUMENTALES, consistentes en los catálogos de la marca [redacted] a partir de [redacted] los cuales se valoran como indicios al carecer de lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos, lo anterior conforme a lo previsto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de los catálogos en cita se desprende las prendas de vestir que ofrece al público consumidor bajo la marca [redacted], desde el año [redacted] en los que se aprecias entre otras prendas pantalones de mezclilla que ostentan en bolsas traseras, bordados transversales con diversos diseños, etiquetas en las costuras de las mismas bolsas.

19.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en facturas, que amparan la compraventa de productos identificados con el registro base de la acción, mismas que se valoran conforme a lo establecido en artículos 129, 197, 203 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba plena de los hechos mencionados en las mismas, probanzas de las cuales se desprende que fueron emitidas por [redacted], con RFC [redacted], a favor a diversas personas, en las que se aprecia el uso del registro marcario [redacted] y diseño, desprendiéndose lo siguiente:

(...)

20.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples de cinco contratos de distribución, la cual se valoran en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, misma que fue ofrecida con el carácter de confidencial, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 186 de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma se puso bajo resguardo en la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, en este sentido y para efectos de guardar la confidencialidad de la probanza en cuestión, no se asienta lo que se desprendió de dicha probanza, sin embargo, se hace la aclaración que la misma sí se tuvo a la vista y fue debidamente estudiada, para el dictado de la presente resolución.

21.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copia certificada de diversos instrumentos notariales, que se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede, de las que se desprende:

(...)

22. LAS DOCUMENTALES PRIVADA Y PÚBLICAS, consistente en la solicitud de inscripción de licencia, así como el oficio respectivo otorgado por [redacted], a favor de [redacted] así como de las publicaciones correspondientes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, siendo que la primera se valora conforme a los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, formando prueba de los hechos mencionados en las mismas, y las segundas se valoran de acuerdo [redacted] previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, desprendiéndose que a través de escritos de 30 de agosto de1978 y 24 de julio de 1981, el apoderado de [redacted] solicitó al Director General de Invenciones y Marcas se inscribiera a [redacted], como usuaria autorizada de las marcas [redacted] y [redacted] ambas "SIN DENOMINACIÓN ESPECIAL", ello en términos de los contratos de licencia de uso de marcas de fechas 30 de enero de 1975 y 30 de enero de 1978, respectivamente, ambos celebrados entre [redacted] y [redacted]; Del mismo modo, y de la constancias de inscripción de 29 de septiembre de 1975, el Director General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología hizo constar que el convenio de licencia de uso de marcas y asistencia técnica celebrado entre [redacted] y [redacted], de fecha 30 de enero de 1975 había quedado inscrito bajo el folio 1372; ahora bien, por oficio de 6 de junio de 1978 el Subdirector de Evaluación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología hizo constar que el convenio modificatorio de fecha primero de enero de 1978, relativo al contrato de licencia de uso de marcas y asistencia técnica de fecha 30 de enero de 1975, celebrado entre [redacted] y [redacted], había quedado inscrita bajo el folio 1372-I. A dichas determinaciones se les dio publicidad en la Gaceta de Invenciones y Marcas de agosto de 1982, con fecha de puesta en circulación el 16 de diciembre de 1983.

23.- LA DOCUMENTAL, consistente en el estudio de estrategia de comunicación del año 2011, generado por la empresa [redacted] se valoran como indicios al carecer de lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos, lo anterior conforme a lo previsto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende un estudio del posicionamiento de la marca y las recomendaciones para lograr el posicionamiento de la misma, apreciándose entre otras cosas lo siguiente:

(...)

24.-LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en los escritos de solicitud de declaración administrativa de caducidad en vías de reconvención de los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, presentados el 28 de junio de 2018 en la Oficialía de partes nocturna y recibida en la Oficialía de Partes de esta Dirección al día hábil siguiente, esto es el día 29 del mes y año en cita, bajo los folios 019385 y 019389, respectivamente, por [redacted] y que se tramitaron en los [redacted], mismas que se valoran de conformidad con los artículos 33, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba de los hechos aseverados en el mismo, de los que se desprende la interposición de la acción de caducidad de los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, de los cuales [redacted], es la actual titular.

25.-LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los oficios 34392 y 34393 ambos de fecha 27 de julio de 2018, correspondientes a los [redacted] y [redacted], se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo

(...)

26.-LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los oficios 34335 y 34334 ambos de fecha 27 de julio de 2018, correspondientes a los [redacted], se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede y de la que se desprende el requerimiento a las solicitudes de declaración administrativa de cancelación en reconvención de los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

27. LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezca a los intereses de la oferente. misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza teniendo pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que al finalizar el presente estudio se determinará si le favorecen a sus intereses.

28. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que favorezca a los intereses de la oferente la cual hace prueba plena de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129, 133, 197, 200, 202, 203 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que al finalizar el presente estudio se determinará si le favorecen a sus pretensiones.

Asimismo, es de indicarse que la parte demandada ofreció como pruebas con el carácter de supervenientes las siguientes:

LAS DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en el acuse electrónico de 8 de marzo de 2019, mediante el cual se dio contestación al oficio de cita de anterioridad emitido por la autoridad marcaria en la solicitud de marca [redacted] Y [redacted], así como la primera página de dicho escrito. Dichas probanzas se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133, 197, 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo prueba de las declaraciones de verdad hechas por un particular en un formato oficial de este Instituto, y de los hechos mencionados en las mismas, de las cuales se desprende que en el expediente señalado, con fecha 8 de marzo de 2019 se acusó recibo de la promoción presentada por [redacted], quien se ostentó como representante legal de la sociedad; de igual manera, de la primera hoja ofrecida se aprecia que el representante de [redacted], dio contestación al oficio con código de barras [redacted].

(...)

CUARTO.- Una vez analizados los anteriores supuestos jurídicos invocados por la actora, entraremos al estudio de las causales hechas valer, es decir, las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuestión de método se procederá en principio al estudio de la fracción IV del señalado artículo, el cual a la letra establece lo siguiente:

> **"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."*

Del análisis a la citada fracción IV, se desprenden las siguientes hipótesis:

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

b) Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares una marca parecida en grado de confusión a dicha marca registrada.

Respecto a la **primera hipótesis normativa** marcado en el inciso a), el cual prevé que exista una marca registrada titularidad de una persona física o moral, tenemos que la parte actora a efecto de acreditar dicho supuesto, ofreció las pruebas consistentes en las copias certificadas expedidas por esta Autoridad de los Títulos de los Registros de Marca con número [redacted] Diseño y [redacted] Diseño, así como su oficio de renovación por diez años a partir del 1 de julio de 2014 el primero y 4 de abril de 2014 el segundo de ellos, cuyos datos ya han quedado plasmados bajo el numeral II de la presente resolución; con la cual se tiene por acreditada la primer hipótesis normativa necesaria para actualizar el contenido de la causal en estudio.

A efecto de acreditar la **segunda hipótesis** de la causal en estudio, se debe acreditar que [redacted] utiliza por lo menos una de las marcas registradas en el párrafo precedente en productos iguales o similares a los que se protegen por las marcas base de la acción, en este orden de ideas, tenemos que la

marca [redacted] DISEÑO ampara productos de las Clases 5: [redacted]

anterior se procede a reproducir los diseños amparados por los registros marcarios:

[redacted] DISEÑO

[redacted] DISEÑO

Del escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción se desprende que la parte actora indica que la empresa [redacted] es competidora del titular marcario en la fabricación y comercialización de prendas de vestir y pantalones de mezclilla, siendo que la presunta infractora al distinguir sus pantalones de mezclilla utiliza las marcas [redacted] y [redacted], ya que su licenciatario registrado [redacted] han estado comercializando productos en los cuales se hace uso de una marca semejante en grado de confusión a las marcas registradas base de la acción, vulnerando los derechos de exclusividad marcaria, por lo anterior adquirió un producto consistente en pantalones, de lo que dio certeza el licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramírez, Corredor Público número 60 de la Ciudad de México, en el acta 14,367 de fecha 17 de abril de 2017, documental que ya ha sido valorada y en la que se apreció el siguiente pantalón:

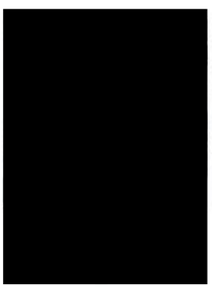


Asimismo, para acreditar su manifestación ofreció como pruebas de su parte el formato de inscripción de licencia entre [redacted] y [redacted], situación que fue admitida por el demandado al momento de dar contestación, en este orden de ideas y toda vez que el uso de una marca se entiende realizado por el licenciatario como si el titular así lo hiciera, situación que tiene sustento en la siguiente tesis:

(...)

Al momento de dar contestación la parte demandada argumentó que era cierto que su licenciataria usara y explotara las marcas registradas a favor de [redacted], siendo esta última quien realiza la explotación y uso de las referidas marcas, en virtud que la demandada no comercializa por sí misma pantalones de mezclilla, siendo que es titular de diversos registros marcarios, mismos que son utilizados por su licenciataria para la comercialización de los pantalones de mezclilla que ofrece al público consumidor.

Determinado lo anterior, lo procedente es realizar el estudio de semejanza entre las marcas titularidad del actor y la utilizada por la parte demandada para acreditar si resultan ser semejantes en grado de confusión a los registros marcarios referidos.

REGISTROS MARCARIOS BASE DE LA ACCIÓN	MARCA UTILIZADA POR [redacted] A TRAVÉS DE SU LICENCIATARIO [redacted]
 [redacted] DISEÑO	
 [redacted] DISEÑO	

En este sentido, para establecer si entre el signo distintivo utilizado por la presunta infractora, y los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si son semejantes en grado de confusión; no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre uno y otro existan, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor, es el que puede ser inducido a error, que no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente puedan advertirse entre la marca, y

que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguno de los signos distintivos. Este criterio es el que sustenta la Tesis Jurisprudencial número 19, visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuación se transcribe:

(...)

En relación con lo anterior, es importante destacar que la confusión, entre signos distintivos es una sola, la cual se puede dar en cualquiera de sus tres aspectos, es decir, el fonético, el gráfico y/o conceptual, mismos que a continuación se describen, y basta que se actualice uno de ellos para determinar que los signos son confundibles.

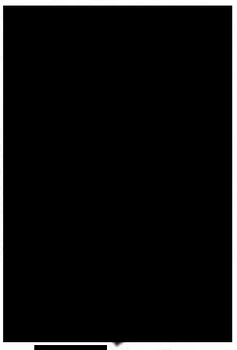
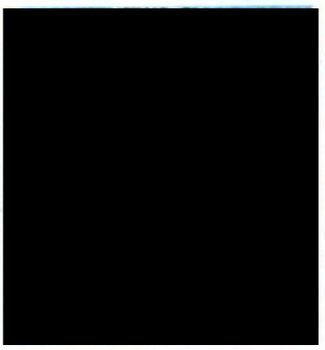
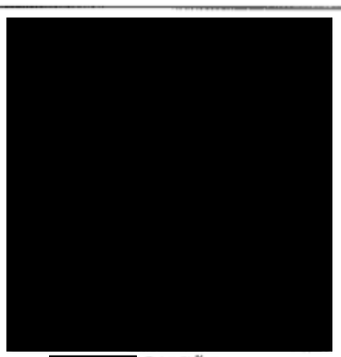
Confusión Fonética: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar o de manera idéntica. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

Confusión Gráfica: Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación de los mismos; obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Este tipo de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos, figuras o incluso por la combinación de colores, además de que en este tipo de confusión pueden ocurrir a su vez la confusión fonética y conceptual.

Confusión ideológica o conceptual: Se produce cuando las palabras fonética o gráficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, lo que impide al consumidor distinguir una de otra, o bien, propicia confusión en el consumidor, quien puede hacerlo incurrir en un error al escoger un producto o un servicio equivocadamente, debido a la falsa apreciación de la realidad a la que fue orientado.

Sin perjuicio de lo anteriormente precisado y a efecto de dilucidar la actualización del segundo supuesto que prevé la causal en estudio resulta indispensable determinar si los diseños utilizados por la parte demandada en su producto consistente en pantalones de mezclilla, resultan ser semejante en grado de confusión a los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, por lo que a continuación se procede a realizar dicho estudio comparativo de los signos distintivos mencionados, precisando que al tratarse de marcas de diseño, no ha lugar al estudio fonético y ortográfico; por lo que el estudio que se realiza atendiendo a la impresión que proyecta cada uno en su conjunto, al impacto que producen de manera inmediata en la mente de los consumidores, ya que es de esta manera como los observa el público consumidor al no ser un examinador de signos marcarios.

Por lo tanto, a continuación se confrontará los signos usados en el producto de la presunta infractora, con los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO.

REGISTROS MARCARIOS BASE DE LA ACCIÓN	MARCA UTILIZADA POR [redacted], A TRAVÉS DE SU [redacted]
 [redacted] DISEÑO	
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA, la cual consiste substancialmente en el diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior; una costura interior sigue los contornos de dicha figura; y más o menos al centro hay una doble costura que forma dos arcos iguales unidos en punta inferior al medio. En específico, se trata de líneas punteadas opuestas una por encima de la otra de manera paralela, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria curvada marcada.	 Pantalón de mezclilla que presenta en la parte derecha de la cintura un marbete rectangular de piel en color café obscuro que trae grabada la leyenda "[redacted], dispuesto en forma horizontal que se fija a la prenda mediante costura, así como dos bolsas posteriores de parche de forma pentagonal, donde sus dos lados laterales se ubican sobre el eje vertical con una ligera inclinación hacia el centro y un remate en punta en la parte inferior, que llevan en su porción media adornos transversales
 [redacted] DISEÑO	consistente en dos pares de líneas punteadas opuestas, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria apenas curvada, las cuales al irse proyectando hacia la parte central gradualmente se van separando; asimismo en la bolsa derecha, dentro de las costuras que delinean la figura del referido bolsillo, en su parte superior derecha se aprecia en forma vertical una pequeña etiqueta de fondo azul con la denominación [redacted] que se fija en la orilla de la bolsa por costura.

Sin texto

DESCRIPCIÓN DE LA MARCA, consiste substancialmente en un marbete y en los diseños de adorno que llevan las dos bolsas posteriores, de un pantalón. El marbete antes citado es rectangular y oblongo en sentido horizontal, y se fija hacia la derecha de la banda de la cintura de la prenda mediante costura; muestra en la parte superior el nombre de la propietaria: [redacted]. Cada una de las bolsas posteriores del pantalón, llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección. En la misma descripción en el apartado de RESERVAS, la propietaria hace consistir esencialmente su marca y se reserva el derecho exclusivo del uso: 1. En un pantalón, que, en cada una de sus bolsas posteriores, llevan en su porción media adornos transversales formados por un doble arco que en el centro remata en punta abierta hacia abajo y cruzada en su intersección; la bolsa que queda precisamente abajo del marbete muestra en su parte superior izquierda una pequeña lengüeta o aleta en color contrastante, sujeta por costura al borde de la mencionada bolsa y en el sitio indicado, todo tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo, para amparar pantalones para hombres, mujeres y niños. 2. Del uso en la cintura de un pantalón, de un marbete que muestra la figura de dos caballos que tiran en sentido opuesto de una prenda de vestir, azuzados por vaqueros con látigos en la mano, tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo para aplicarse a los artículos indicados. 3 Del uso del conjunto general de la marca tal como se ha descrito y aparece en el facsímile anexo, para aplicar a los artículos mencionados.	

Como consecuencia, de la comparación anterior, se puede determinar que entre los registros de marca titularidad de la actora y el diseño utilizado por la presunta infractora, en su pantalón se encuentran elementos compartidos de identificación como lo son:

1. El marbete en la cintura.

2. Los bolsillos traseros con diseños consistentes en adornos transversales.

3. Una pequeña lengüeta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho.

También lo es que dicha disposición de elementos, en los pantalones de mezclilla se ha hecho habitual en el mercado de estas prendas de vestir, o bien pueden carecer de lo elemento puntualizados tal y como es posible desprender de las pruebas ofrecidas como fe de hechos ofrecidas por las partes, de las cuales es posible desprender claramente.

Establecido lo anterior, lo procedente es determinar si las marcas base de la acción se encuentran siendo invadidas por el producto del demandado, y a criterio de esta autoridad, resulta a primer golpe de vista que las marcas registradas [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, cuentan con eficacia distintiva, lo anterior es así dado que por lo que hace a la marca [redacted] DISEÑO el diseño de los adornos consiste en dos pares de líneas punteadas opuestas una por encima de la otra de manera paralela, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria curvada marcada, a diferencia del diseño bordado en el bolsillo trasero de los pantalones presuntamente infractores, el cual resulta un bordado de dos pares de líneas punteadas opuestas, las cuales cada par de ellas desde los extremos laterales del citado marco hasta la zona central, se proyectan delineando una trayectoria apenas curvada, las cuales al irse proyectando hacia la parte central gradualmente se van separando.

Asimismo, es importante destacar que en el caso de la marca registrada [redacted] DISEÑO los dos lados laterales que conforman la forma pentagonal de la bolsa de parche, son paralelos y en el caso de los bolsillos traseros de los pantalones presuntamente infractores, sus dos lados laterales presentan una ligera inclinación hacia el centro.

Aunado a lo anterior en relación a la marca registrada [redacted] DISEÑO, al contar dentro del marbete con el diseño de dos caballos que tiran en sentido opuesto de una prenda de vestir, azuzados por vaqueros con látigos en la mano, cuya forma rectangular y oblongo en sentido horizontal fijado a la derecha de la banda de la cintura difiere del marbete del pantalón presuntamente infractor, ya que se encuentra en un color más oscuro y que ostenta grabada la denominación [redacted], así como el diseño bordado en los bolsillos traseros, mismo que ha quedado identificado en el párrafo precedente y finalmente en relación a la lengüeta en color rojo y letras blancas que se encuentra adherida en la parte superior del bolsillo derecho, el pantalón de mezclilla presuntamente infractor se encuentra en la parte superior derecha del bolsillo derecho en color azul y dentro de las costuras que delinean la figura del referido bolsillo.

Por lo anterior, tomando en consideración todos los elementos que usa de manera conjunta la demandada, sin ser seccionadas, a criterio de esta autoridad no existe semejanza alguna que haga suponer que el pantalón fabricado por [redacted], como licenciatario de [redacted] se encuentre invadiendo los registros marcarios base de la acción titularidad de [redacted]

En cuanto a la confusión ideológica o conceptual, al ser que ésta se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra; y que puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto y/o servicio a distinguir, sin embargo, tal y como fue señalado en líneas precedentes, no se configuró la semejanza entre las marcas registradas [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, por lo cual esta Autoridad determina que resulta innecesario entrar al estudio del tipo de confusión que nos ocupa.

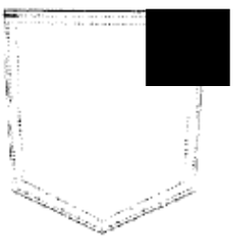
Por otra parte, debemos recordar que para que se actualice la segunda parte de la hipótesis normativa de la causal de infracción en estudio es necesario que la presunta infractora use una marca parecida en grado de confusión, a las marcas registradas, lo que en este caso no ocurre.

Robustece lo anterior el hecho que la parte demandada cuente con el registro marcario [redacted] mismo que ampara el diseño que se reproduce a continuación:

[redacted]

El cual ampara productos de la clase 25, entre los que se encuentran pantalones, por lo que, a criterio de esta autoridad, [redacted] no se encuentra afectando la esfera jurídica de los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO

Asimismo, no pasa por desapercibido para esta autoridad que en el expediente de solicitud de registro de la marca [redacted] y diseño, presentada el 27 de febrero de 2018, por [redacted], bajo el folio [redacted] la Subdirectora Divisional de Examen de Signos Distintivos "A" de este Instituto mediante oficio de cita de anterioridades de 15 de octubre con folio 20181102409, informó que al practicarse el examen de novedad se encontró como impedimento legal el registro [redacted] Diseño, entre otros, por lo que le otorgó a la solicitante el plazo de ley para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. Signo que se reproduce a continuación:



Al respecto, es de indicarse que dicha circunstancia no obsta lo hasta aquí arribado por esta Autoridad, dado que el estudio comparativo realizado en la presente causal de infracción, se basó en las muestras físicas ofrecidas en el expediente que nos ocupa, y que de su análisis con todos los elementos y signos distintivos que se desprendieron de las mismas, sin ser seccionados, no resultaron ser semejantes en grado de confusión frente a los registros marcarios base de la acción; siendo que por la naturaleza de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, no resulta procedente analizar si existe semejanza alguna con un signo marcario propuesto a registro, y que además sólo resultaba ser una expectativa de derecho.

Finalmente, no pasa por desapercibido que ya se han otorgado otras marcas a otros titulares para los mismos productos de la clase 25 internacional que consisten o se conforman con el diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, de forma pentagonal y que presentan diseños transversales formados por un doble arco, tales como los registros de marca [redacted] Y DISEÑO, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO, [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, entre otros, tal y como se desprende de las copias certificadas de diversos títulos de registro de marca ofrecidos como prueba 7 por la parte demandada.

Por lo anterior, lo procedente es negar la administrativamente la infracción, contenida en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de [redacted], respecto de los registros marcarios [redacted] DISEÑO y [redacted] DISEÑO, titularidad de [redacted], por los motivos anteriormente expuestos.

QUINTO.- Finalmente como causal de infracción, adujo la actora la actualización del supuesto contemplado en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece lo siguiente:

> "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;"

Del supuesto jurídico en análisis se desprenden las hipótesis siguientes que tipifican como infracción:

a) Que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres que impliquen competencia desleal, y

b) Que dichos actos se relacionen con la materia que esta Ley regula.

Esta Autoridad estima que para que se actualice la causal de infracción administrativa en estudio, debe existir una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o el comercio, entendiéndose como buenas costumbres, los principio deducibles de normas positivas que son aceptadas por el sentimiento jurídico de una comunidad, además que dicha conducta implique competencia desleal, entendiéndose como tal, todo acto de competencia (entre personas que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin), contrario a los usos honestos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio, que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor; es decir la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal sustriga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente con el fin de obtener ventajas para sí, para varias personas o para causarle un daño a áquel; siendo necesario aclarar que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva y finalmente que esa conducta cause o induzca a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece.

De lo anterior se desprende, que la competencia desleal se genera cuando existen de parte de un competidor, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que contravengan las disposiciones que la Ley aplicable prevé, aunado a que con tales actos se cause confusión o se induzca al público consumidor a error o engaño, obteniendo así ventajas indebidas y sustrayendo, infringiendo y explotando el derecho de otro competidor.

Sin embargo, del escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción, se advierte que la actora realizó afirmaciones genéricas que no fueron sostenidas o reforzadas por diversos medios de prueba o argumentos lógico jurídicos que dieran a esta Autoridad elementos para declarar la infracción en estudio, lo anterior es así, ya que el apoderado de [redacted], se limita a establecer el uso de una marca semejante en grado de confusión a las marcas registradas de las cuales es titular, de forma ilícita para incurrir en actos de competencia desleal, lo cual resulta inexacto, toda vez que tal y como se ha determinado en párrafos precedentes, [redacted] a través de su licenciataria [redacted], vende pantalones utilizando la marca registrada titularidad de la propia licenciante, por lo que no ha incurrido en alguna causal de infracción de las establecidas en las fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el objeto de la infracción en estudio se basa en el sentido de estudiar o analizar si el demandado realiza alguna otra conducta que de alguna manera pudiera ocasionar competencia desleal a la parte actora con base en las hipótesis normativas que previamente se han mencionado.

De esta manera, toda vez que esta Autoridad advierte que la respectiva conducta desplegada por la demandada no es contraria a los usos y costumbres, y no se advierte alguna otra que se pudiera sancionar, máxime que el propio actor basa la actualización de esta infracción en: "*...mi mandandante ya demostró de manera contundente que la empresa* [redacted] *(misma que actúa bajo el control de* [redacted] *esta realizando un acto de competencia desleal, consistente en usar, sin autorización, una marca semejante en grado de confusión a los signos distintitivos registrados por mi mandante, aprovenchándose así del prestigio y fama de las marcas de mi representada, resulta obvio que tambien se actualiza esta segunda causal de infracción, en virtud de que la actividad descrita en este párrafo* ***no es otra cosa que el llevar a cabo un acto contrario a los buenos usos y costumbres en la industria de las prendas de vestir, lo que implica competencia desleal y que se relaciona con los derechos de propiedad industrial de mi mandante****, puesto que la presunta infractora desvían o pretenden desviar de manera desleal a los consumidores de prendas de vestir, lo que no se encuentra permitido por la Ley de la Propiedad Industrial. ...*"; y no en algún otro elemento que pudiera ocasionar competencia desleal, el que se atendiera nuevamente a dichas conductas para determinar la existencia de la causal de infracción contenida en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto de los registros marcarios base de la acción, se estaría contraviniendo el principio general de derecho que establece: "Nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa"; consecuentemente, no debiéndose declarar una causal de infracción distinta respecto de una misma conducta previamente sancionada por otra causal de infracción en la presente resolución.

Consecuentemente, al ser que no se advierte alguna otra conducta de la cual se adolezca la parte actora que pueda ser considerada como un acto de competencia desleal, se llega a la determinación de **NEGAR** la

declaración administrativa de infracción contemplada en la fracción I del artículo [illegible] Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez establecido lo anterior, las probanzas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, favorecieron a la parte actora en el presente procedimiento, como se desprende del estudio de los considerandos.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta resolución podrá ser recurrida por medio del recurso de Revisión previsto en dicho ordenamiento legal, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiera surtido efectos la notificación de la presente resolución, o bien intentar la vía jurisdiccional correspondiente, en los términos establecidos por los lineamientos de la Ley respectiva.

Por lo antes expuesto, la presente resolución se firma en la Ciudad de México, en la fecha seña[illegible], con fundamento en los artículos 1°, 2°, 6° fracciones IV, V y XXII, 7° Bis 2, Títulos Sexto y Séptimo y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos publicados los días 2 de agosto de 1994, 25 de octubre de 1996, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero del 2004, 16 de junio del 2005, 25 de enero del 2006, 6 de mayo de 2009, 6 de enero de 2010, 18 y 28 de junio de 2010, 27 de enero y 9 de abril de 2012, 1° de junio de 2016, 13 de marzo y 18 de mayo de 2018, en dicho medio informativo), ordenamiento legal aplicable en términos del artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020; 1°, 3° fracción V, inciso c), subinciso i), 4°, 5°, 11 último párrafo y 14 fracciones I a VIII, XI y XII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda mediante decretos de 1° de julio del 2002 y 15 de julio del 2004, cuya fe de erratas se publicó el 28 del mismo mes y año en dicho medio informativo, así como decreto del 7 de septiembre de 2007 y del 15 de diciembre de 2017); 1°, 3°, 4°, 5° fracción V, inciso c), subinciso i), 18 fracciones I a VIII, XI, XII, 28 y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999 (reformado y adicionado, según corresponda, mediante acuerdo y decreto de 10 de octubre de 2002 y 29 de julio del 2004, con nota aclaratoria publicada el 4 de agosto del 2004 en dicho medio informativo, y acuerdos de fecha 13 de septiembre de 2007 y 2 de enero de 2018); 1, 2, 3, 7 primer párrafo fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXXV, XXXVII y segundo párrafo del Acuerdo delegatorio de facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020 (reformado y adicionado, según corresponda mediante acuerdo publicado el 12 de agosto de 2022); es de resolverse y se:

RESUELVE

I.- Se **NIEGAN** administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de [illegible]ey de la Propiedad Industrial, por parte de [redacted], por las razones expuestas en la presente.

II.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

III.- Comuníquese esta resolución a las partes.

De la resolución previamente digitalizada se advierten las siguientes cuestiones:

Que mediante escrito presentado el día 04 de abril de 2018, el apoderado legal de **** ******* & ***, solicitó ante la autoridad demandada la declaración administrativa de infracción en contra de *** ***** ******** ** ***** al estimar vulnerados los derechos de propiedad industrial amparados por

los registros de marca de número ****** *DISEÑO* y ****** *DISEÑO*.

Que la autoridad administrativa en la resolución controvertida efectuó en primer lugar, el análisis de las excepciones opuestas por la demandada.

Que, en relación con la excepción de falta de legitimación, la parte demandada sostuvo que no fabrica ni comercializa los productos señalados por su contraria, atribuye tales actos a su licenciataria ****** ** ******* **** ** ***** por lo que las infracciones solicitadas no le serán imputables.

Que, a partir de lo sostenido por la demandada, la autoridad enjuiciada determinó que, para resolver esta conducta, es necesario analizar las causales de infracción previstas en el artículo 213, fracciones I y IV de la Ley de la Propiedad Intelectual, cuestión que constituye entrar al estudio del fondo del asunto, la cual debe resolverse a partir del análisis de las manifestaciones y pruebas rendidas por las partes, razón por la cual esta excepción resulta improcedente en esta etapa.

Que, respecto de la excepción de falta de personalidad, la autoridad resolvió que el instrumento exhibido por la actora cumple con los requisitos legales, por lo dicha excepción es infundada.

Que, en relación con la falta de interés jurídico, la parte demandada manifiesta que no existe violación alguna ni alcance de protección, en este sentido, la autoridad demandada que conforme al artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, la titularidad de los registros de marca confiere su derecho a la defensa contra terceros, razón por la cual la parte solicitante del procedimiento de infracción cuenta con interés jurídico para ejercitar la acción.

Que por lo que atañe a las excepciones de defensas relativas de pérdida de distintividad, dilución comercial y buena fe, la autoridad administrativa determinó que su análisis corresponde al estudio de fondo, al implicar la valoración probatoria sobre la supuesta existencia de la infracción solicitada.

Que en relación con las excepciones perentorias de caducidad, nulidad y cancelación de los registros de marca base de la acción, la enjuiciada indicó que las pretensiones alegadas fueron promovidas en vía de reconvención en procedimientos diversos, los cuales fueron resueltos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin que hayan prosperado, razón por la cual tales excepciones resultan improcedentes.

Que al haber resultado improcedentes e inoperantes las excepciones formuladas por la parte demandada, la autoridad administrativa procedió al estudio de fondo del asunto, a afecto de determinar si se actualizan las causales de infracción invocadas por la parte actora.

Que por lo que respecta al Considerando tercero de la resolución impugnada, la autoridad enjuiciada procedió al análisis integral y valoración de cada uno de los medios probatorios rendidos por las partes en el procedimiento administrativo, a fin de establecer la veracidad de los hechos.

Que por lo que respecta al Considerando cuarto de la resolución impugnada, la autoridad enjuiciada procedió al análisis de fondo sobre si se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que, conforme a dicho precepto legal, es una infracción administrativa usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismo o similares productos que los protegidos por la marca registrada.

Que la autoridad para determinar si se actualiza la infracción alegada, analizó si los diseños utilizados en los pantalones de mezclilla de la presunta infractora son semejantes en grado de confusión a los registros ****** *DISEÑO* y ****** *DISEÑO* pertenecientes a la parte actora.

Que, tratándose de marcas de diseño, la autoridad partió del estudio visual de conjunto que producen en el público consumidor, quienes únicamente aprecian los signos de manera general.

Que, a partir del análisis comparativo de los diseños de los pantalones de mezclilla de ambas partes, la autoridad demandada advirtió los siguientes elementos semejantes contenidos en los productos:

1. Un marbete colocado en la cintura;
2. Bolsillos traseros con adornos bordados; y
3. Una lengüeta adherida en la parte superior del bolsillo.

Que tales elementos, no son exclusivos ni distintivos, estos solo representan características habituales en los pantalones de mezclilla.

Que con relación al registro ****** *DISEÑO*, su elemento distintivo principal consiste en dos pares de líneas punteadas opuestas, con una trayectoria curvada marcada hacia el centro del bolsillo.

Que, en contraste al pantalón de mezclilla de la parte demandada, el bordado del pantalón también presenta líneas punteadas, con una curvatura apenas perceptible y con una separación gradual hacia la parte central.

Que por lo que respecta al registro ****** *DISEÑO*, éste incorpora en el marbete un diseño específico consistente en *** ***** *** ***** ** ****** ***** ** *** ***** ** ***** ******* *** ****** ** *****, dentro de una forma rectangular

Que, en contraste al pantalón de mezclilla de la parte demandada, éste presenta un marbete de distinto color y contenido, con la denominación **** *****, así como una lengüeta de color diferente, ubicación y configuración, los cuales generan una identidad visual distinta.

Que, en consecuencia, al no acreditarse que la parte demandada haya utilizado una marca semejante en grado de confusión respecto de los registros ****** *DISEÑO* y ****** *DISEÑO*, la autoridad administrativa determinó no se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que por lo que respecta al Considerando quinto de la resolución impugnada, la autoridad enjuiciada procedió al análisis de la causal de infracción prevista en el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que, conforme a dicho precepto legal, se desprenden dos elementos para la existencia de la infracción, por una parte, la existencia de actos contrarios a los buenos usos y costumbres que acrediten la competencia desleal; y segundo, que tales actos guarden relación con derechos de propiedad industrial.

Que, en razón de lo anterior, la autoridad demandada advirtió que del escrito de solicitud de declaración administrativa, la parte actora formuló argumentos genéricos sin

aportar elementos probatorios que permitieran a esta Autoridad tener por acreditada la infracción invocada.

Que, como se determinó en la Consideración Cuarta, *** ***** ******** ** ***** a través de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****, comercializa pantalones en las que utilizan una marca registrada de la que es titular de la licencia la propia licenciante.

Que al no haberse acreditado el uso ilícito de signo distintivo alguno, ni la existencia de actos contrarios a los usos y costumbres de la industria que pudieran calificarse como desleales, la autoridad demandada resolvió que resulta improcedente tener por acreditadas las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que, en consecuencia, la autoridad enjuiciada determinó negar administrativamente las infracciones solicitadas en contra de *** ***** ******** ** ****

Una vez expuesto el contenido de la resolución impugnada, es indispensable imponernos de los fundamentos que la autoridad empleó para determinar que no se actualizaban las infracciones solicitas por la hoy actora en contra de *** ***** ******** ** ***** entre los cuales se destaca el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial; mismo que se reproduce a continuación:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**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;

(…)

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;

(…)"

Del precepto legal antes citado, se advierten dos supuestos distintos, cuyas características serán analizadas de forma separada para comprender cada infracción.

En cuanto a la fracción I, dicho artículo establece como supuesto de infracción que se realicen actos contarios a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y/o servicios. Para que esta hipótesis se actualice, deben concurrir dos elementos, el primero de ellos, es que existan actos que vulneren la lealtad comercial; y segundo, que tales actos impliquen competencia desleal y se encuentren vinculados con materias reguladas por la propia Ley.

En cuanto a la fracción IV del mismo precepto, su configuración exige la concurrencia de tres presupuestos

específicos: a) la existencia de una marca registrada, cuya titularidad corresponda a una persona física o moral; b) el uso, por un tercero que no tenga autorización, de un signo idéntico o semejante en grado de confusión a dicha marca; y c) que ese uso se destine a distinguir productos o servicios idénticos o similares a los amparados por el registro.

El elemento determinante de esta hipótesis reside en la aptitud del signo cuestionado para generar confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios.

Ahora bien, la parte actora compareció al presente juicio aduciendo que *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****, ha comercializado productos utilizando signos que, de acuerdo a sus manifestaciones, resulta semejante en grado de confusión a las marcas registradas números ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, de su titularidad.

Afirma que la semejanza se actualiza en el diseño de la etiqueta adherida en la bolsa trasera derecha, en las costuras de los bolsillos traseros y en el marbete rectangular colocado en la cintura de los pantalones de mezclilla de la marca **** ******

Ante tales consideraciones, antes de determinar si los elementos empleados en los pantalones comercializados por el tercero interesado confunden o imitan, los signos registrados

por la actora, es necesario precisar los estudios doctrinales que existen sobre el tema planteado.

En este orden de ideas, la escritora Leticia Rodríguez Loza en su artículo de investigación *Confusión existente entre las marcas registrables*, señala que **la confusión de marcas es aquella situación en la que la mente humana, al visualizar de manera física o imaginaria un producto o la prestación de un servicio**, donde se ostente o involucre una marca conocida y acreditada por el consumidor, **se dificulta la identificación o ubicación exacta de ésta dentro del mismo contexto del mercado**, es decir, de las otras marcas de su competencia, implica que es debido a la existencia de una marca idéntica o parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y, en general, con respecto a todas las cualidades que han sembrado en el consumidor.[2]

Asimismo, **la confusión de marcas existe cuando se presenta el parecido de los signos distintivos ante el público consumidor**, el que es inducido al error sobre la procedencia de determinados productos o servicios; como la posibilidad de confundir una marca con otra, es el factor determinante para declarar la existencia de imitación o confusión existente entre

[2] Rodríguez Loza, Leticia, "Confusión existente entre las marcas registrables", *Revista electrónica de la Facultad de Derecho*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, número 1, 3a época, mayo-agosto de 2014, p. 41.

las marcas, ya sea de forma fonética, ideológica, visual o gráfica.

Corolario de lo anterior, cuando un consumidor adquiere un producto bajo la creencia de que se trata de otro, en realidad deja de comprar aquel que originalmente pretendía obtener. Esta circunstancia se traduce en una afectación directa para el titular de la marca auténtica, quien pierde una venta como consecuencia de la confusión generada en el mercado.

Asimismo, si el producto adquirido resulta de calidad inferior, existe una probabilidad razonable de que el consumidor atribuya dicha deficiencia al titular de la marca original, lo que no solo impacta en la operación específica frustrada, sino que también compromete la reputación y el prestigio comercial asociados a esa marca.

En este contexto, como regla general del sistema de protección de marcas en nuestro país, se aprecia que no procede el registro de signos idénticos o semejantes en grado de confusión respecto de una marca previamente registrada y vigente, cuando se pretendan aplicar a los mismos o a similares productos o servicios. Esta prohibición tiene como finalidad preservar la función distintiva de la marca, salvaguardar los derechos de su titular y proteger al público consumidor frente a prácticas que induzcan a error o confusión.

Ahora bien, la distintividad de una marca constituye una característica esencial, una función jurídica y un requisito de procedencia para el registro de las marcas. Se trata de un concepto dinámico cuya configuración puede variar en el tiempo conforme al uso efectivo del signo en el mercado. En efecto, es una capacidad comercial para diferenciar los productos o servicios de una marca frente a sus competidores, lo que permite al consumidor identificar su origen.[3]

Por su parte, la autora Carmen Arana, refiere que la pérdida de distintividad se actualiza cuando el signo deja de cumplir su función esencial de identificar y diferenciar productos o servicios de los de otros competidores. Como consecuencia, la marca pierde su significado jurídico como indicador de procedencia, así como los atributos asociados a su fuerza publicitaria, valor económico, capacidad competitiva y originalidad. El signo deja de individualizar para convertirse en una designación genérica de uso común. En ese tránsito, abandona la esfera de apropiación exclusiva y se incorpora al dominio público, con la consiguiente extinción de la protección que el ordenamiento jurídico otorga a los signos distintivos.[4]

---

[3] Schmitz Vaccaro, Christian, "Distintividad y uso de las marcas comerciales", *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39, núm. 1, año 2012, p. 9 y ss.

[4] Arana Courrejolles, Carmen, "Distintividad marcaria", Revista Derecho & Sociedad, núm. 17, p. 183.

En congruencia con lo anterior, el artículo 31[5] de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, precisa esta disposición legal que, un diseño se considera nuevo cuando derive de una creación independiente y presente diferencias en grado significativo respecto de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Dicho lo anterior, la autora destaca que habrá confusión entre las marcas cuando exista el parecido de los signos, por lo que el público consumidor puede ser inducido al error; lo que determina que la confusión se presenta en tres formas: fonética, ideológica y visual o gráfica,[6] tal y como se desarrolla a continuación:

Confusión Fonética: Dentro de este tipo de confusión se encuentran las marcas nominativas, las cuales consisten en un vocablo, una palabra o frase, son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse, su importancia radica en que se debe distinguir de forma fonética, es decir, deberán ser lo suficiente ente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase, o bien, es

---

[5] **Artículo 31.** Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

(…)

[6] Rodríguez Loza, Leticia, "Confusión existente…", *cit.*, p. 42.

cuando dos palabras se pronuncian o leen de forma similar, en la práctica este tipo de confusión es frecuente, porque el consumidor conserva mejor el recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

Confusión Gráfica: Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación de estos; obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Este tipo de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos, figuras o incluso por la combinación de colores, además de que en este tipo de confusión pueden ocurrir a su vez la confusión fonética y conceptual.

Confusión ideológica o semántica: Atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, ya sea por el significado propio del vocablo en nuestro idioma, o por el que adquiere por su utilización cotidiana, es decir, se da en la mente de un individuo al comprar dos marcas que, sin ser idénticas, representan en la mente de dicha persona una idea que relaciona a ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia, características, uso o en general

cualquier idea, a fin de que provoque una relación mental involuntaria.

Finalmente, la doctrina refiere que, de acuerdo con los criterios para determinar si una marca es parecida o semejante a otra, existen ciertas reglas para su análisis, tal como se presenta a continuación:[7]

1. **La semejanza hay que apreciarla al considerar la marca en su conjunto.**

   Es decir, la marca debe apreciarse en su totalidad sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer. Para estipular la confusión de dos marcas, hay que realizar una evaluación en ambas y tomar en cuenta que no deben ser divididas ni analizadas por segmentos, en virtud de que la marca nunca se usará en partes, sino que el consumidor las elegirá en su conjunto y por la impresión que causen cada una de ellas en su totalidad, en relación con las que coexistan con ella en el mercado. Las marcas, cuando se encuentren en esta postura, podrán tener letras, números o elementos idénticos, esto no significa que éstas se confundan o carezcan de una característica distintiva aplicadas a productos o servicios similares.

[7] *Ibidem*, p. 46.

Es decir, la marca debe apreciarse en su totalidad sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos, considerados de manera aislada o separada, sino al atender a sus semejanzas que resulten de su examen global para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo.

2. La comparación debe apreciarse al tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

Al momento de comparar una marca con otra, hay que tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre ellas, es decir, si los elementos semejantes fueran los mismos a los distintivos, se proporcionará la igualdad plenamente, mientras que el consumidor como el titular de la marca acreditada será el perjudicado.

En otras palabras, el tener en igualdad a las semejanzas y diferencias, se estará favoreciendo al impostor, el cual sólo persigue un beneficio indebido a costa de la marca ya acreditada u obteniendo un enriquecimiento ilícito derivado de una competencia desleal.

En el caso concreto, no se actualiza un supuesto de confusión de forma fonética o ideológica, dado que los signos en controversia corresponden a marcas de diseño, los cuales carecen de elementos susceptibles de comparación sonora o conceptual.

Por tal motivo, **el análisis que practicará esta Juzgadora se centrará exclusivamente en el aspecto gráfico,** esto es, en la impresión visual de los elementos utilizados en los pantalones de mezclilla de la parte actora, así como de *** ***** ******** ** ****

Previo a entrar al análisis de los diseños, esta Juzgadora considera importante conocer el contenido de la tesis I.3o.A.581 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-I, octava época, febrero de 1995, página 207, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

> **"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.** La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o

prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. **La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar.** En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. **La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación.**

Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la

denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. **Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.** Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino **atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario** de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de

> determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.
>
> TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.
>
> Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.
>
> Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de noviembre de 2010, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010 en que participó el presente criterio.”
>
> (Énfasis añadido).

Del anterior criterio, sustentado por el Tribunal Colegiado se puede advertir que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta 4 reglas:

1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y,

4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

En atención a las reglas previamente identificadas, en el caso en concreto, por lo que respecta a la **Regla 1)** esto es, **"La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto"**, bajo esta premisa, el análisis comparativo entre los registros marcarios números ****** *DISEÑO* y ****** *DISEÑO*, y los elementos utilizados en los pantalones de mezclilla de la tercera interesada debe efectuarse de forma integral, esto es que, **la correcta apreciación en materia de marcas propone observar los signos y elementos como una unidad**, puesto que el público consumidor percibe el producto en su totalidad y no como la suma aislada de cada uno de sus elementos.

Bajo este tenor, **un pantalón de mezclilla no se comercializa de forma fragmentada** en marbetes, bolsillos, etiquetas, remaches o trozos de tela; por el contrario, **su identidad y composición deriva de la unión de cada uno de estos elementos**.

Así, en el caso en concreto, por lo que respecta a la **Regla 2)** esto es, **"La comparación debe apreciarse tomando en**

cuenta las semejanzas y no las diferencias.”, bajo esta premisa, la comparación entre ambos productos a analizar debe atender en primera instancia, las semejanzas que compartan, las cuales puedan generar riesgo de confusión en el consumidor promedio, sin que ello implique inobservar las diferencias relevantes.

Sobre este último punto, se precisa que debe entenderse como consumidor promedio a aquella persona capaz de apreciar globalmente los signos marcarios de los que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia I.4o.A. J/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, correspondiente al mes de diciembre de 2010, página 1606, y que es de rubro y texto siguiente:

> **“CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.** Se acepta de una manera general como **consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz**, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.”
>
> (Énfasis añadido).

Así, queda claro que al momento de comparar una marca con otra, hay que tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre ellas, es decir, si los elementos semejantes fueran los mismos a los distintivos, se proporcionará la igualdad plenamente, mientras que el consumidor como el titular de la marca acreditada será el perjudicado.

En otras palabras, el tener en igualdad a las semejanzas y **diferencias**, se estará favoreciendo al impostor, el cual sólo persigue un beneficio indebido a costa de la marca ya acreditada u obteniendo un enriquecimiento ilícito derivado de una competencia desleal.

Ahora bien, por lo que respecta a la **Regla 3)** esto es, **"La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra"**, bajo esta premisa, el ver alternativamente las marcas, es un principio legal y de marketing utilizado para comparar dos o más marcas (nombres, logos, empaques) no de manera simultánea, sino de forma sucesiva o alterna, para determinar si generan confusión en el consumidor, **esto es que, se realiza un análisis del todo, lo que significa que, al realizar la visualización alterna, se evalúa la impresión de conjunto, no solo los detalles técnicos.**

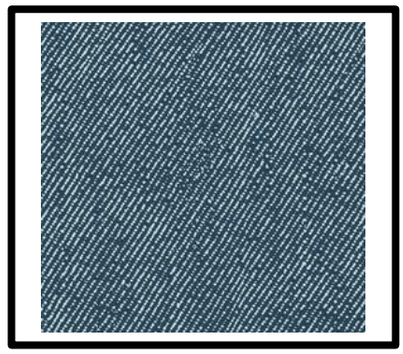
Asimismo, el objetivo de ver alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra es evaluar si es que, al ver la marca **** ******* y luego, tiempo después, la marca **** ***, el consumidor puede pensar que son la misma empresa, productos asociados, o que una es una versión alternativa de la otra, es decir, ver si existe un riesgo de confusión o no.

Por su parte la **Regla 4)** esto es, **"La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria"**, bajo esta premisa, se considera que el consumidor promedio tiene una memoria imperfecta, por lo que las similitudes gráficas cobran mayor importancia al compararlas alternativamente.

Así, en el caso que nos ocupa, **las similitudes gráficas y visuales de los pantalones de mezclilla (jeans)** se definen por elementos estructurales y texturales característicos que se mantienen constantes a pesar de los diferentes cortes y estilos, siendo **generalmente las principales** las siguientes:

- **Textura de sarga diagonal**: La mezclilla se caracteriza por un patrón de tejido en sarga, donde las líneas diagonales son visibles en la superficie de la tela.

Sin texto



- **Color Índigo**: El tono clásico azul índigo es la característica gráfica más reconocible, resultado del teñido tradicional de los hilos de urdiembre.



- **Costuras contrastantes**: Gráficamente, suelen presentar costuras pesadas, a menudo en color naranja o dorado, que resaltan la estructura de la prenda.



- **Estructura de cinco bolsillos**: La mayoría de los jeans comparten la misma estructura funcional y visual, dos bolsillos traseros, dos delanteros y un pequeño bolsillo para monedas.



- **Remaches metálicos**: Los puntos de tensión (esquinas de los bolsillos) suelen llevar pequeños remaches de metal, lo que añade un detalle gráfico constante.



- **Desgastado y efectos visuales**: Muchos estilos comparten acabados gráficos como el "whiskering" (rayas de bigote en la zona de la pelvis) y el deslavado o efecto "stone wash" para dar una apariencia envejecida.

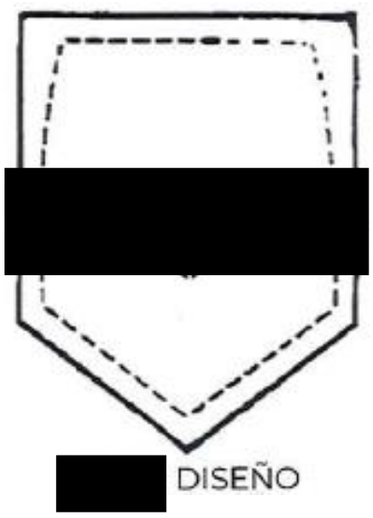


Ahora bien, un Comprador Medio, es la persona promedio, que actúa con una diligencia razonable, pero sin un nivel de atención especializado o experto al momento de la compra, es decir que, no se trata de un consumidor excesivamente meticuloso ni de uno negligente, sino de la persona promedio que realiza sus compras diarias.

Así el comprador medio evalúa el riesgo de confusión, por lo que, si a pesar de **las similitudes gráficas y visuales de los pantalones de mezclilla (jeans) el consumidor promedio con su atención ordinaria puede confundir dos marcas, existe un riesgo de confusión,** ya que la atención se centra en la impresión de conjunto que dejan los productos, considerando la similitud conceptual.

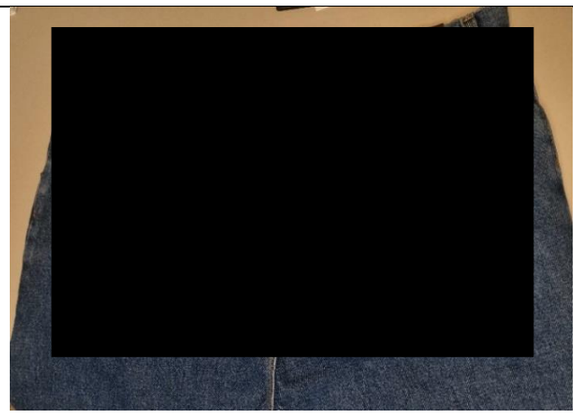
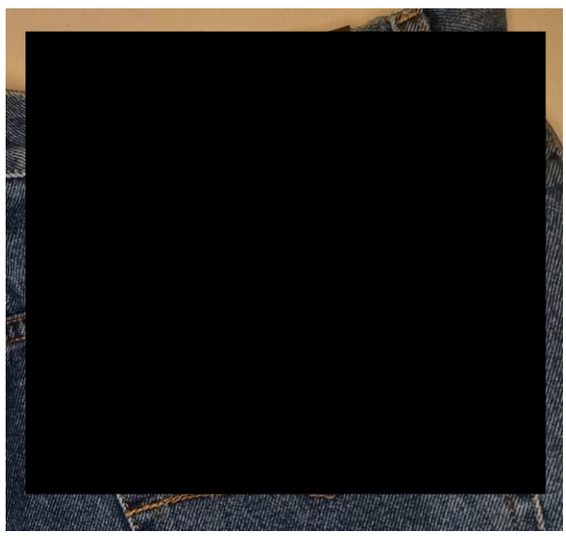
Ahora bien, tomando como base las Reglas para determinar semejanzas en grado de confusión y bajo tales premisas, esta Juzgadora procede a realizar el análisis comparativo entre los signos utilizados en los pantalones

comercializados por *** ***** ******** ** **** y los registros marcarios ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora **** ******* ******* **** ** ****, a fin de determinar si, apreciados en su examen global, guardan identidad en grado de confusión en el mercado.

Registros marcarios base de la acción: ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora.	Marca utilizada por *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****
	 [11]

Sin texto

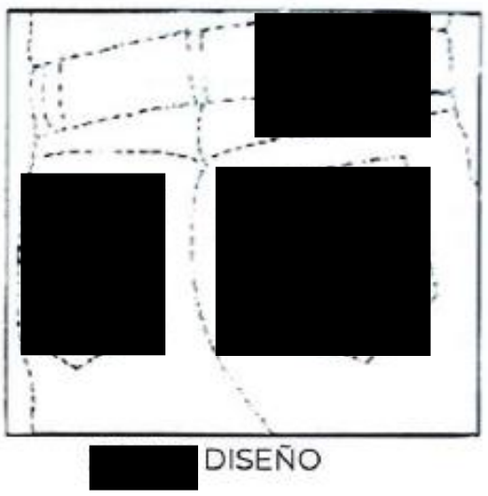
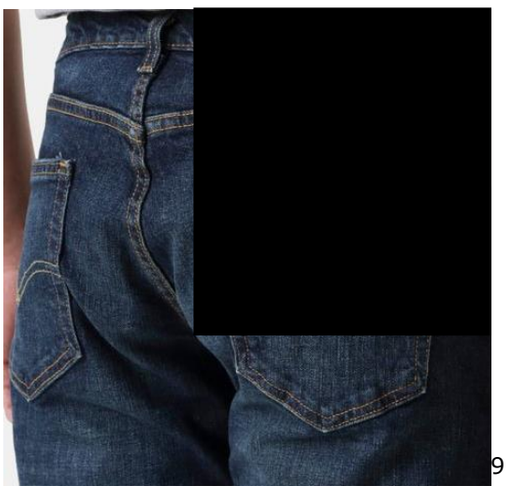
[11] Imagen consultada en la siguiente página electrónica *****:**********

 8	 12
Descripción de la marca: Diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior; una costura interior sigue los contornos de dicha figura; en el centro del bolsillo, se aprecia una línea punteada, la cual se arquea en distintos grados en una curvatura	 13 Costuras: Diseño de una bolsa de parche para prendas de vestir, caracterizada por su forma pentagonal que tiene dos ángulos

[8] Imagen capturada de la siguiente página electrónica: *****:**********=**********

[12] Fotografía capturada por esta Juzgadora de la prueba física consistente en un pantalón de mezclilla color azul de la marca **** *****, talla 36.

[13] Fotografía tomada por esta Juzgadora de la prueba física consistente en un pantalón de mezclilla color azul de la marca **** *****, talla 36.

descendiente, en donde mantienen una distancia constante entre sí y se cruzan en el centro formando una intersección que delimita un recuadro definido.  [redacted] DISEÑO [9]	rectos en sus esquinas superiores y un remate en punta en la parte inferior; una costura interior sigue los contornos de dicha figura; en el centro del bolsillo, se observa una línea punteada cuya curvatura desciende de un punto en común y se unen hacía la parte central del bolsillo, en la que se aprecia una silueta abstracta en forma de gaviota. Dicha línea carece de paralelismo, debido que no se cruzan entre sí y no generan un punto de intersección al término de su curvatura. Etiqueta: En el bolsillo trasero derecho del pantalón de mezclilla, en la parte superior del mismo, se aprecia una etiqueta de color azul rey, la cual lleva la palabra **** en color blanco, en la que se acompaña al inicio de la palabra una flecha de color rojo que apunta hacia abajo. Marbete: En la cintura del pantalón de mezclilla se aprecia una etiqueta rectangular de piel en color café obscuro que trae grabada la leyenda

[9] Imagen capturada de la página electrónica:
*****:**********=**********
**********_**********

[10] Descripción de la marca: La marca consiste en un diseño aplicado a prendas de vestir, específicamente a pantalones, integrado por dos elementos distintivos: un marbete colocado en la parte posterior de la prenda, y los diseños incorporados en las dos bolsas posteriores del pantalón. El marbete presenta forma rectangular y oblonga en sentido horizontal, y se fija mediante costura hacia el lado derecho de la banda de la cintura. En su parte superior ostenta la denominación de su titular, **** ******* * ***, lo que constituye un elemento dentro del conjunto	"**** *** **** ***** *** ***", dispuesto en forma horizontal que se fija a la prenda mediante costura.

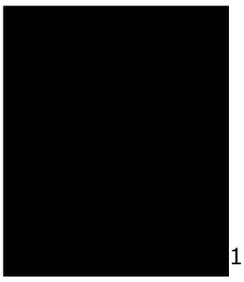
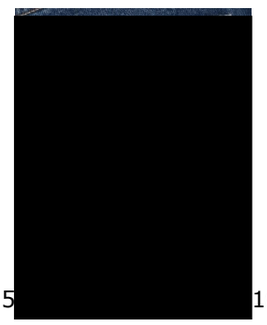
[10] Imagen consultada de la página electrónica *****:**********=**********_******** **********

marcario. Por su parte, cada una de las bolsas posteriores incorpora, en su porción media, un adorno transversal conformado por un doble arco que converge al centro en una punta abierta hacia abajo, con cruce en su punto de intersección. Este diseño configura un elemento gráfico en ambas bolsas. En el apartado relativo a "RESERVAS", la titular precisa que la protección marcaria recae esencialmente en los elementos antes descritos y, en consecuencia, se reserva el derecho exclusivo sobre los siguientes aspectos: 1) respecto de un pantalón que incluya en cada una de sus bolsas posteriores adornos transversales formados por el doble arco referido, cuya intersección remata en punta abierta hacia abajo, y en el cual la bolsa situada inmediatamente debajo del marbete exhibe, en su parte superior izquierda, una pequeña lengüeta o aleta en color	

contrastante, sujeta por costura al borde de la bolsa. Esta reserva se formula para amparar pantalones destinados a mujeres, hombres y niños; 2) la titular reivindica el uso, en la cintura del pantalón, de un marbete que contiene la figura de *** ***** *** ***** ** ****** ***** ** *** ***** ** ***** ******* *** ****** ** *****, conforme a la descripción y representación gráfica incorporadas en el facsímile correspondiente, para su aplicación a los artículos señalados; y 3) la titular se reserva el derecho exclusivo sobre el uso del conjunto general de la marca. De este modo, la protección solicitada no se limita a elementos aislados, sino que comprende también la configuración integral del signo distintivo en su aplicación	

a las prendas de vestir especificadas.	

En atención al análisis comparativo entre los signos y los registros utilizados en los pantalones, a continuación, se desglosa a detalle lo relativo al diseño en conflicto ****** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, esto es el siguiente:

Diseño en conflicto ****** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****	Signos en conflicto marca **** ***** utilizada por *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****
 14	 15  16

[14] Imagen capturada de la siguiente página electrónica: *****:**********=********** **********

[15] Fotografía tomada por esta Juzgadora de la prueba física consistente en un pantalón de mezclilla color azul de la marca **** *****, talla 36.

[16] Imagen consultada en la siguiente página electrónica *****:**********

En vista de la imagen anterior y desde el punto de vista gráfico del diseño en conflicto ****** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, se advierte lo siguiente:

	**** ******* ******* **** ** ****	*** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****
Semejanzas	DISEÑO ******* 1. Es una bolsa de parche para prendas de vestir. 2. Su forma es pentagonal. 3. Tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores. 4. Tiene un remate en punta en la parte inferior. 5. Tiene una costura interior que sigue los contornos de dicha figura. 6. En el centro del bolsillo, se	1. Es una bolsa de parche para prendas de vestir. 2. Su forma es pentagonal. 3. Tiene dos ángulos rectos en sus esquinas superiores. 4. Tiene un remate en punta en la parte inferior. 5. Tiene una costura interior que sigue los contornos de dicha figura. 6. En el centro del bolsillo, se

	aprecia una línea punteada.	observa una línea punteada.
Diferencias	1. En el centro del bolsillo, se aprecia una línea punteada, la cual **se arquea en distintos grados**. 2. Esa una línea punteada se arquea en una curvatura descendiente. 3. Esa curvatura descendiente **mantiene una distancia constante entre sí**. 4. Esa distancia constante entre sí, **se cruzan en el centro** formando una intersección. 5. **La forma de intersección** delimita **un recuadro definido**.	1. En el centro del bolsillo, se aprecia una línea punteada, cuya **curvatura desciende de un punto en común**. 2. Esa línea punteada de curvatura desciende **se une hacía la parte central del bolsillo**. 3. Se aprecia una silueta abstracta **en forma de gaviota**. 4. Dicha línea carece de paralelismo, debido que **no se cruzan entre sí.** 5. **No generan un punto de intersección** al término de su curvatura.

Desde el punto de vista gráfico del diseño ****** se advierte que el mismo se integra por 11 características de las cuales 6 son semejantes y 5 son diferentes, **características que**

hace evidente que el diseño en pugna no comparten las mismas formas.

Se dice lo anterior, toda vez que, respecto al diseño de **** ******* ******* **** ** **** encontramos como elementos distintivos que en el centro del bolsillo tiene una línea punteada que se arquea en distintos grados en una curvatura descendiente, mantenido una distancia constante entre sí; la distancia constante entre sí se cruza en el centro formando una intersección; y delimita un recuadro definido.

Por otro lado, el diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** **** encontramos como elementos distintivos que en el centro del bolsillo tiene una línea punteada, cuya curvatura desciende de un punto en común uniéndose hacía la parte central del bolsillo; con una silueta abstracta en forma de gaviota; carece de paralelismo, debido que no se cruzan entre sí; no generan un punto de intersección al término de su curvatura.

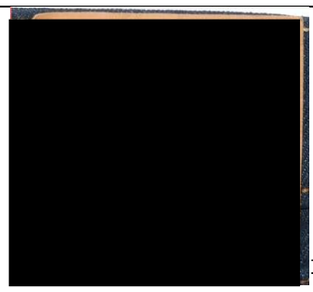
Ahora bien, del análisis gráfico del diseño ****** de **** ******* ******* **** ** **** encontramos que el mismo **no coincide** con el diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****

En el caso concreto, como se ha dicho, si bien las marcas en conflicto tienen como elemento predominante las costuras, que sigue los contornos de dicha figura en el centro del bolsillo, apreciándose una línea punteada, que hace referencia a una curvatura en la bolsa de parche para prendas de vestir de forma pentagonal, con algunas modificaciones gráficas, **lo cierto es que tal coincidencia no es suficiente para concluir que exista similitud en grado de confusión, pues estamos ante unas características que pueden ser compartidas por otros productos.**

Por otra parte, en atención al análisis comparativo entre los signos y los registros utilizados en los pantalones, a continuación, se desglosa a detalle lo relativo al diseño en conflicto ****** **con relación al marbete** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, esto es el siguiente:

Diseño en conflicto **** con relación al marbete propiedad de **** ******* ******* **** ** ******	**Signos en conflicto marca **** ***** utilizada por *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ******
 17	

[17] Imagen capturada de la página electrónica: *****:**********=**********
********** **********

 18	 19

En vista de la imagen anterior y desde el punto de vista gráfico del diseño en conflicto ****** **con relación al marbete** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, se advierte lo siguiente:

	**** ******* ******* **** ** ****	*** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****
Semejanzas	MARBETE. 1. Es de forma rectangular y oblonga en sentido horizontal. 2. Se fija mediante	MARBETE. 1. Es una etiqueta rectangular de piel en color café obscuro, horizontal.

[18] Imagen consultada de la página electrónica *****:**********=********** ********** **********

[19] Fotografía tomada por esta Juzgadora de la prueba física consistente en un pantalón de mezclilla color azul de la marca **** *****, talla 36.

	costura hacia el lado derecho de la banda de la cintura.	2. Es colocada en la cintura del pantalón de mezclilla, se fija a la prenda mediante costura.
Diferencias	1. En su parte superior ostenta la denominación de su titular, **** ******* *** 2. Contiene la figura de *** ***** *** ***** ** ****** ***** ** *** ***** ** ***** ******* *** ****** ** *****.	1. Trae grabada la leyenda "**** *** ******* ******* **** ****"

Desde el punto de vista gráfico del diseño ****** con relación al marbete se advierte que el mismo se integra por 4 características de las cuales 2 son semejantes y 2 son diferentes, características que hace evidente que el diseño en pugna no comparten las mismas formas.

Respecto al diseño de **** ******* ******* **** ** **** encontramos como elementos distintivos que el marbete del pantalón tiene una forma rectangular y oblonga y se encuentra ubicado en sentido horizontal, fijado a la tela del pantalón por una costura hacia el lado derecho de la banda de

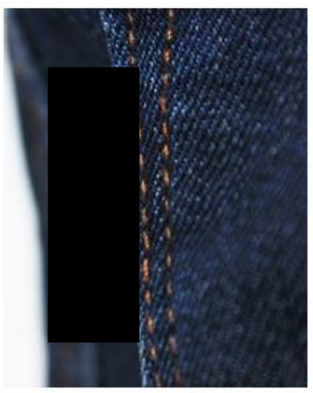
la cintura; asimismo, en su parte superior ostenta la denominación de su titular, **** ******* **, y tiene la *** ***** *** ***** ** ****** ***** ** *** ***** ** ***** ******* *** ****** ** *****.

Por otro lado, el diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** **** encontramos como elementos distintivos que en el marbete del pantalón trae grabada la leyenda "**** *** ******* ******* **** ****".

Ahora bien, del análisis gráfico del diseño ****** con relación al marbete de **** ******* ******* **** ** **** encontramos que el mismo no coincide con el diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****

En el caso concreto, como se ha dicho, si bien las marcas en conflicto tienen como elemento predominante el marbete del pantalón con una forma rectangular y oblonga, ubicado en sentido horizontal, fijado a la tela del pantalón por una costura de la banda de la cintura, lo cierto es que tal coincidencia no es suficiente para concluir que exista similitud en grado de confusión, pues estamos ante unas características que pueden ser compartidas por otros productos.

Por otra parte, en atención al análisis comparativo entre los signos y los registros utilizados en los pantalones, a continuación, se desglosa a detalle lo relativo al diseño en conflicto ****** **con relación a la etiqueta** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, esto es el siguiente:

Diseño en conflicto ****** con relación a la etiqueta propiedad de **** ******* ******* **** ** ****	Signos en conflicto marca **** ***** utilizada por *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****
 20  21	 22

[20] Imagen capturada de la siguiente página electrónica: *****:**********=********** ********** **********

[21] Imagen capturada de la siguiente página electrónica: *****:**********=********** ********** **********

[22] Imagen consultada en la siguiente página electrónica *****:**********

	 [23]

En vista de la imagen anterior y desde el punto de vista gráfico del diseño en conflicto ****** **con relación a la etiqueta** propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, se advierte lo siguiente:

	**** ******* ******* **** ** ****	*** ***** ******** ** **** **por conducto de su licenciataria** ****** ** ******* **** ** ****
Semejanzas	**ETIQUETA.** 1. Es colocada en el bolsillo trasero.	**ETIQUETA.** 1. Es colocada en el bolsillo trasero.
Diferencias	1. Es colocada en la **parte superior izquierda** del bolsillo trasero.	1. Es colocada en la **parte superior derecha** del bolsillo trasero.

[23] Fotografía tomada por esta Juzgadora de la prueba física consistente en un pantalón de mezclilla color azul de la marca **** *****, talla 36.

	2. Es una pequeña lengüeta o aleta en color rojo sujeta por costura al borde de la bolsa. 3. Lleva la palabra ****'* en color blanco.	2. La etiqueta es de color azul rey. 3. Lleva la palabra **** en color blanco. 4. Al inicio de la palabra se acompaña una flecha de color rojo que apunta hacia abajo.

Así, precisado lo anterior, desde el punto de vista gráfico del diseño ****** con relación a la etiqueta se advierte lo siguiente:

Del diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** **** encontramos que el mismo se integra por 5 características de las cuales 1 es semejante y 4 son diferentes; características que hace evidente que el diseño en pugna no comparten las mismas formas.

Por otro lado, respecto al diseño de **** ******* ******* **** ** **** encontramos como elementos distintivos que se trata de una pequeña lengüeta o aleta en color rojo con la palabra ****'*, y que la etiqueta está sujeta por costura al borde de la bolsa, colocada en la parte superior izquierda del bolsillo trasero.

Por su parte, el diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** **** encontramos que es una **etiqueta de color azul rey**, que lleva la palabra **** en color blanco y que al inicio de la palabra se acompaña una flecha de color rojo que apunta hacia abajo, y que la etiqueta es colocada en la parte superior derecha del bolsillo trasero.

Ahora bien, del análisis gráfico del diseño ****** **con relación a la etiqueta** de **** ******* ******* **** ** **** encontramos que el mismo no coincide con el diseño de *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****

Lo anterior, toda vez que, si bien las marcas en conflicto tienen como elemento predominante domínate las etiquetas sujetas por costura al borde del bolsillo, colocadas en la parte superior del bolsillo trasero, lo cierto es que tal coincidencia no es suficiente para concluir que exista similitud en grado de confusión, pues estamos ante unas características que pueden ser compartidas por otros productos.

A partir del anterior análisis en conjunto efectuado a los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora, y los signos contenidos en la prueba física consistente en un pantalón de mezclilla, talla 36, de la marca **** *****, comercializada por *** *****

******** ** **** por conducto de su licenciataria, se concluye que **los conceptos de impugnación formulados por la parte actora son infundados, al no actualizarse la existencia de semejanza en grado de confusión, en su aspecto gráfico.**

Dicho lo anterior, del examen global de dichos signos, se observa que en ambos productos se incorporan elementos comúnmente presentes en ambos pantalones de mezclilla, tales como:

1. Bolsillos traseros con adornos bordados;
2. Una etiqueta con el nombre de la marca adherida en un bolsillo trasero;
3. Un marbete rectangular colocado en la cintura del pantalón de mezclilla.

No obstante lo anterior, **los elementos semejantes en los pantalones de mezclilla de ambas partes constituyen características comunes en este tipo de prendas de mezclilla**, y por si mismos carecen de exclusividad.

Dicho lo anterior, es importante mencionar que **la protección de marcas no se extiende a elementos comunes** o usuales en la industria, solo opera en la configuración específica de elementos que, en su conjunto, dota a la marca de carácter distintivo.

Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.1o.A. J/1 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

décima, libro XXVI, tomo I, noviembre de 2013, página 858, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

> **"MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS.** Una marca es el instrumento a través del cual un empresario identifica y diferencia en el mercado sus productos y servicios respecto de aquellos que ofertan sus competidores, y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A efecto de salvaguardar tal prerrogativa, el examen de similitud entre dos signos es una de las instituciones jurídicas fundamentales del derecho marcario, en virtud de que a través de tal análisis se determina, en cada caso, la extensión del derecho exclusivo que un registro otorga a su titular, por lo que dicha evaluación debe llevarse a cabo de la forma más objetiva posible, ya que no sólo tiene como finalidad definir si un tercero está aprovechándose injustificadamente de la reputación de una marca ajena, **sino también evitar conceder a un signo inscrito una exclusividad infundada que limite indebidamente a los demás agentes económicos a emplear palabras, frases o símbolos que, por sus características, no pueden generar error en el público respecto del origen comercial de un bien,** pues solamente así podrá garantizarse una competencia leal en el mercado a través del derecho de propiedad industrial. Para tal efecto, uno de los parámetros que debe ponderarse es la mayor o menor capacidad distintiva que un signo tiene frente al consumidor para identificar el producto o servicio al que se aplica. En ese contexto, una marca goza de un alto carácter distintivo cuando se compone de una palabra, frase o símbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda relación alguna con el bien que distingue (marca arbitraria o de fantasía), supuesto en el cual su inclusión en otro signo eleva la posibilidad de que el público sea inducido al error. Por el contrario, **una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio (marca evocativa) cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, ya**

que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos.”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 536/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Hugo René Medina Ramos.
Amparo directo 582/2012. Rosa Martha Valdés Castro. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.
Amparo directo 227/2013. Jorge Octavio Almada Nagy. 3 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada.
Amparo directo 570/2013. Bertha Elena Padilla Ascencio. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García.
Amparo directo 684/2013. CCM IP, S.A. 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

(Énfasis añadido)

Del criterio anterior, se advierte que una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, y su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas.

En conclusión, por lo que atañe al registro de marca ****** DISEÑO propiedad de **** ******* ******* **** ** ****, su elemento preponderante radica en dos pares de líneas punteadas opuestas, dispuestas de forma paralela, con una curvatura marcada hacia el centro del bolsillo, en donde se aprecia que hay una intersección de dichas líneas que

rematan en punta abierta en donde se forma un cuadro, este elemento se encuentra dentro de una bolsa de parche con forma pentagonal y lados laterales paralelos.

En contraste, el diseño presente en los pantalones de mezclilla de la marca **** *****, muestran líneas punteadas con una curvatura tenue que desciende de un punto en común y se unen hacia la parte central del bolsillo, en la que se observa una silueta abstracta en forma de ave, además de que los lados laterales del bolsillo presentan una ligera inclinación.

Al comparar ambos signos, se advierte que existen diferencias que modifican la percepción visual del conjunto y las cuales generan una impresión distinta en el público consumidor, lo que excluye la existencia de identidad o imitación sustancial con el registro de marca ****** DISEÑO, propiedad de la demandante.

En cuanto al registro ****** DISEÑO **** ******* ******* **** ** ****, en relación con el marbete empleado en los pantalones de mezclilla, tiene el fondo de color beige, con un diseño impreso en color rojo, en la parte superior se aprecia la denominación **** ******* * ***, escrito en letras mayúsculas, debajo, se encuentra la referencia geográfica *** ********* ***, en letras pequeñas, en la sección central de la etiqueta, dentro de una banda se observa la expresión ******** *******, asimismo, se observa que incorpora la figura de ***

***** *** ***** ** ****** ***** ** *** ***** ** ***** ******* *** ****** ** *****.

La etiqueta ubicada en la parte superior del bolsillo trasero derecho del pantalón es de color rojo y presenta la denominación ***** en color blanco, se encuentra fijada mediante costura al borde de la bolsa.

Por su parte, el pantalón de mezclilla de la marca **** ***** cuestionado, presenta un marbete de color café obscuro, que trae grabada la leyenda "**** *** ******* ******* **** ****", asimismo, al costado de la etiqueta, en el lado derecho se aprecian las palabras grabadas ******* ***** ******* ********.

Asimismo, la lengüeta se encuentra adherida en el bolsillo trasero derecho del pantalón de mezclilla, en la parte superior del mismo, es de color azul rey y contiene la palabra **** en color blanco, en donde se incorpora una flecha de color rojo que apunta hacia abajo. Tales elementos, apreciados en su conjunto, proyectan una identidad visual claramente diferenciada.

Así, bajo este orden de ideas, el análisis no debe fragmentar los signos ni centrarse en semejanzas parciales; **la comparación debe atender a la impresión total que producen en el público consumidor, quien no realiza un análisis técnico, sino que forma su percepción a partir del impacto visual inmediato,** tal y como ya se precisó bajo la Regla 1, respecto a que la semejanza hay que **apreciarla considerando la marca en su**

conjunto, esto es que el análisis comparativo debe efectuarse de forma integral, ya que la correcta apreciación en materia de marcas propone observar los signos y elementos como una unidad, en atención a que el público consumidor percibe el producto en su totalidad.

Desde esta perspectiva, **las diferencias advertidas en el marbete, en las costuras y en la etiqueta de los bolsillos traseros resultan suficientes para descartar la existencia de semejanza en grado de confusión** respecto a los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de **** ******* ******* **** ** ***.

De igual forma, **no existe confusión conceptual**, en virtud de que los elementos empleados en los pantalones de mezclilla de la marca **** ***** y los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora, **no comparten una carga conceptual coincidente ni transmiten un mensaje idéntico, por lo que no existe riesgo de asociación indebida.**

En este orden de ideas**, aun cuando se aprecien ciertas semejanzas en los diseños incorporados en ambos productos, esta circunstancia no indica que exista semejanza en grado de confusión.**

Por las consideraciones antes alcanzadas, esta Juzgadora llega a la conclusión de que los signos utilizados en los pantalones de mezclilla de la marca **** ****** comercializados por *** ***** ******** ** ****, por conducto de su licenciataria ****** ** ******* **** ** ****, no guardan semejanza en grado de confusión respecto de los diseños ****** y ****** de la marca **** ******* ******* **** ** ****, dado que como ya se analizó en el cuerpo de la presente sentencia, **aun y cuando se aprecian ciertas semejanzas en los diseños incorporados en ambos productos, esta circunstancia no indica que exista semejanza en grado de confusión.**

Así, este Cuerpo Colegiado califica como **INFUNDADOS** los argumentos esgrimidos por la parte actora **** ******* ******* **** ** ***** respecto a que *** ***** ******** ** **** por conducto de su licenciatario ****** ** ******* **** ** ****, comercializa y ha comercializado productos utilizando un signo distintivo en grado de confusión de los registros ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la actora; por lo que con esta conclusión alcanzada queda resuelta la litis identificada en el numeral 1.

Por otra parte, esta Juzgadora procede al estudio y resolución de la **litis identificada en el numeral 2**, consistente en dilucidar si el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, **aplicó correctamente lo dispuesto en las fracciones I y IV del artículo 213** de la entonces Ley de la Propiedad

Industrial, determinando que no actualizaban las infracciones ahí previstas.

Así, a efecto de resolver la litis antes precisada resulta necesario precisar que, que de conformidad con el principio de legalidad que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, todo acto de autoridad deberá estar debidamente fundado y motivado, en aras de salvaguardar el estado de derecho en pro de los gobernados para que estos no se vean perturbados por aquellos actos de autoridad que de alguna u otra forma inciden en su esfera jurídica.

Asimismo, por su parte el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece que todo acto administrativo deberá cumplir con el requisito de fundamentación y motivación, así como precisar el objeto o propósito de que se trate, por lo que es necesario señalar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo en comento, **todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado**, entendiendo por fundamentación la cita de los preceptos que facultan a la autoridad demandada para emitir la resolución correspondiente, y por motivación la exposición de las razones por las cuales la autoridad dictó la resolución,

debiendo existir adecuación entre los motivos invocados y las normas aplicables.

Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/43 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:

> "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, **la cita del precepto legal aplicable al caso**, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."
>
> Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta página 769.
>
> **(Énfasis añadido)**

Del criterio anterior que sustenta el Colegiado se advierte que, la fundamentación, debe entenderse por la cita del precepto legal aplicable al caso, esto es el precepto legal aplicable es la norma específica (artículo, fracción, inciso) que regula un caso concreto, garantizando la fundamentación y motivación exigidas por el artículo 16 constitucional; ya que **su correcta aplicación exige adecuar los hechos a la hipótesis normativa**, citando los numerales precisos que otorgan facultades a la autoridad.

En esa guisa, se tiene que tanto los fundamentos como los motivos que dan pauta a la determinación de una

obligación, no pueden desvincularse con la conclusión alcanzada, toda vez que las razones de derecho como los motivos de hecho que fueron considerados para la determinación de una obligación deben ser reales, ciertos e investidos de fuerza legal que provoque y justifique el acto de autoridad.

En esa tesitura, se tiene que **la garantía de legalidad consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto** de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos esenciales previstos en tal garantía.

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia con número de registro 910 973, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de publicación, son del tenor literal siguiente:

> **"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-** De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, **todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado**, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Visible en el Semanario Judicial de la Federación, 7a. Época, Ap. 2000, Tomo III, Página 46”

(Énfasis añadido)

Se precisa el criterio anterior toda vez que tal y como se cita, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía de legalidad, la cual obliga a que todo acto de autoridad conste en un mandamiento escrito por autoridad competente, debidamente fundado y motivado; ello significa citar con precisión los preceptos legales aplicables (fundamentación) y exponer las razones especiales, hechos o causas inmediatas (motivación) que justifican la decisión, demostrando adecuación entre ambos.

Así pues, la aludida exigencia de motivar y fundar todo acto de autoridad tiene como propósito medular que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de la autoridad.

En tal virtud, la garantía de legalidad se cumple en un acto administrativo cuando se invocan de manera precisa los fundamentos, numeral, fracción, inciso, subinciso, así como los motivos de hecho, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta.

Dicho lo anterior, para la resolución de la **litis precisada en el numeral 2**, y conocer si las marcas propiedad de

**** ******* ******* **** ** ****, y al utilizarlas *** ***** ******** ** **** en la comercialización de sus productos (a dicho de la actora), se actualizan o no las hipótesis previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial; siendo indispensable imponernos del contenido de dicho precepto legal, mismo que se reproduce a continuación:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**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;

(…)

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;

(…)"

(Énfasis añadido)

Del precepto legal antes citado, se advierte que en cuanto a su **fracción I**, establece como **supuesto de infracción que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y/o servicios**.

Esta fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece la prohibición de realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria.

Así, de una completa interpretación al texto legal antes citado, en el Comunicado de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con número de referencia No.077/2010, de la Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte advirtió que, para la configuración de la infracción administrativa, es menester la concurrencia de por lo menos los siguientes elementos:

- Una actividad contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.
- Que la actividad implique una competencia desleal.
- Que la actividad se relacione con la materia que la ley regula; esto es, con los derechos de la propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte advirtió que, existe una clara limitación dirigida hacia el aplicador de la norma **para considerar como actos contrarios a los buenos usos y costumbres** en la industria **solamente los que impliquen una competencia desleal y se relacionen con la protección de los derechos** a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, la Segunda Sala subrayó que en los términos de la fracción I del artículo 213 de la Ley en comento, se considera competencia desleal, **usar la combinación de signos distintivos,** elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares **en grado de confusión a otros** protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial o que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, al hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.

Por su parte, de la interpretación a la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, exige la concurrencia de tres presupuestos específicos, que se citan a continuación:

a) La existencia de **una marca registrada**, cuya titularidad corresponda a una persona física o moral;

b) **El uso**, por un tercero que no tenga autorización, de un signo idéntico o semejante en grado de confusión a dicha marca; y

c) Que ese uso se destine a distinguir productos o servicios **idénticos o similares** a los amparados por el registro.

En atención a lo antes precisado y con relación a si los signos utilizados en los pantalones de mezclilla comercializados por *** ***** ******** ** ***** guardan o no identidad o semejanza en grado de confusión respecto de los registros propiedad de **** ******* ******* **** ** ****; **si bien es posible advertir la presencia de ciertos elementos coincidentes en los diseños analizados**, como lo son:

- ✓ Bolsillos traseros con adornos bordados.
- ✓ Una lengüeta adherida en el bolsillo trasero.
- ✓ Un marbete colocado en la cintura del pantalón.

Precisado lo anterior, pese a que es claro advertir que los elementos coincidentes analizados, se encuentran incorporados tanto en los productos de la marca **** *****, como en los registros propiedad de **** ******* ******* **** ** ****; **dicha coincidencia es insuficiente para tener por acreditada la existencia de una semejanza en grado de confusión.**

Lo anterior resulta así, debido a que **la concurrencia de elementos comunes no conlleva necesariamente a generar riesgo de confusión en el público consumidor**, tal y como ya fue explicado en párrafos anteriores, puesto que, la parte actora al no haber demostrado que las similitudes sean determinantes en la percepción global de los diseños incorporados en ambos productos es dable determinar

que en el presente caso no existe semejanza susceptible de inducir a error o confusión en el consumidor promedio.

Corolario a lo anterior, la presencia parcial de elementos coincidentes en los diseños analizados no es suficiente para tener por acreditada la infracción solicitada en el procedimiento administrativo, puesto que, **al resultar infundado** el argumento de la actora respecto a que los signos utilizados en los pantalones de mezclilla de la marca **** ***** guardaban identidad o semejanza en grado de confusión respecto de los registros de **** ******* ******* **** ** ****; de manera que podían inducir al público consumidor al error sobre el origen de los productos; por lo que tampoco se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ello en atención a que como ya se mencionó con antelación, **no se está usando una marca parecida en grado de confusión a otra registrada**, para amparar los mismos o similares productos que los protegidos por la registrada.

Dicho lo anterior y dado que de los productos comercializados bajo la marca **** ***** no se advirtió la existencia de semejanzas en grado de confusión tampoco es procedente la infracción prevista en la fracción I del del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues no estamos ante

actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria o el comercio que impliquen competencia desleal.

Lo anterior es así, dado que, para que se acredite la imposición de la mencionada infracción, es necesario demostrar de forma objetiva la existencia de una conducta deshonesta o contraria a las prácticas aceptadas en la industria textil, las cuales se encuentran estrechamente vinculadas con derechos de propiedad industrial y susceptible de generar una ventaja o un perjuicio a un tercero.

Ahora bien, en la especie, la parte actora en su escrito inicial de demanda formuló argumentos genéricos y sustentó su dicho, bajo las mismas manifestaciones vertidas respecto a la semejanza marcaria.

Sin embargo, como se ha precisado con antelación, al haberse determinado que no existe semejanza en grado confusión entre los signos confrontados, **es claro que tampoco puede sostenerse la existencia de competencia desleal derivada de tal circunstancia.**

En este sentido, del análisis realizado por esta Juzgadora a las pruebas que obran en el expediente administrativo identificado como P.C.909/2018(I-93)9405, se advierte que se encuentra el Estudio de Mercado realizado por la empresa ******** ********** ********** ***** ******** ********** ***** practicado en febrero de 2018, al que se le otorga valor probatorio en términos de lo

dispuesto por los artículos 197[24] y 217[25] del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya porción de interés se digitaliza a continuación:



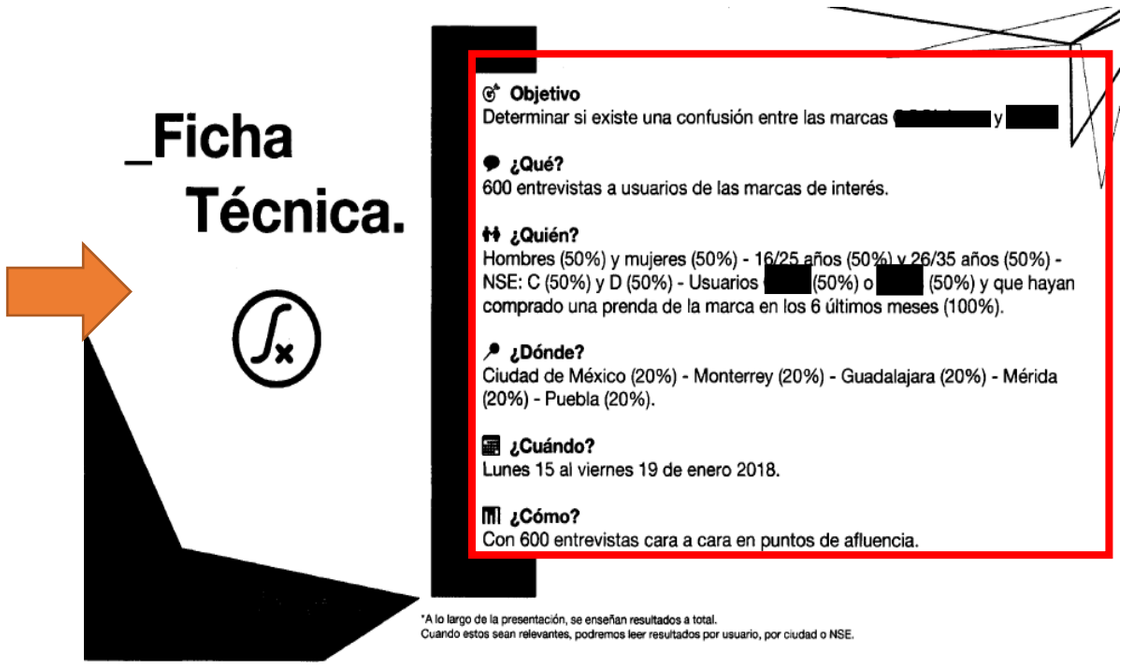


Sin texto

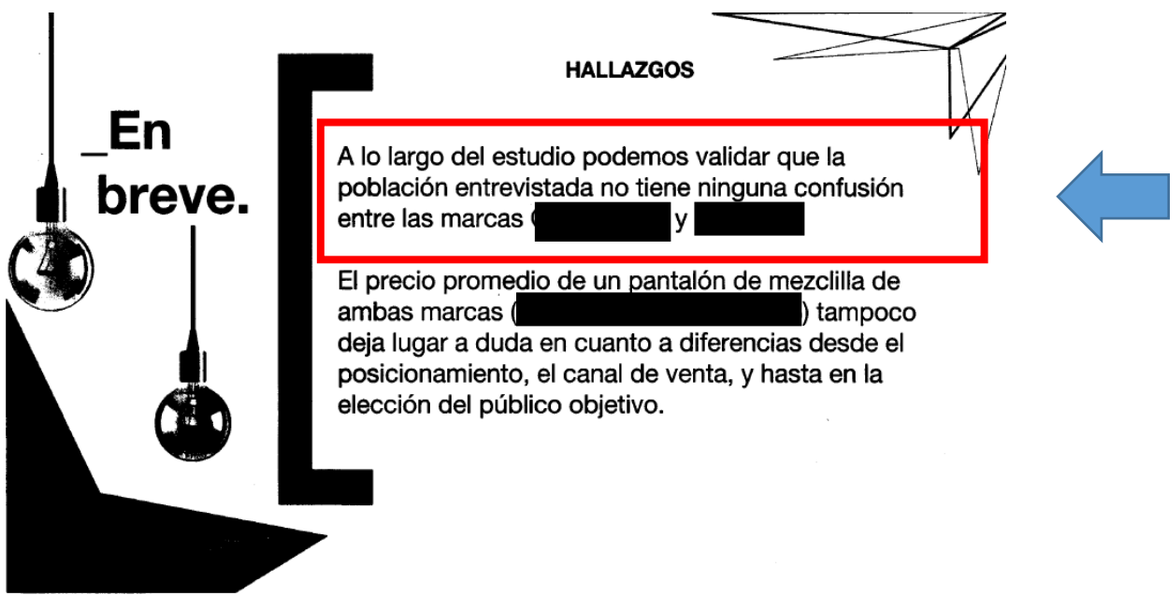
Sin texto

[24] **ARTICULO 197.** El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.

[25] **ARTICULO 217.** El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.
(…)



(...)



(...)

Del estudio de mercado antes expuesto, se advierte que el mismo tuvo por objeto determinar si existía confusión entre las marcas **** ***** y **** *******, en relación con su producto consistente en pantalones de mezclilla, por tal motivo, durante el periodo comprendido del 15 al 19 de enero de 2018, **se entrevistó a seiscientas personas que** manifestaron ser consumidores de las marcas, en los siguientes estados:

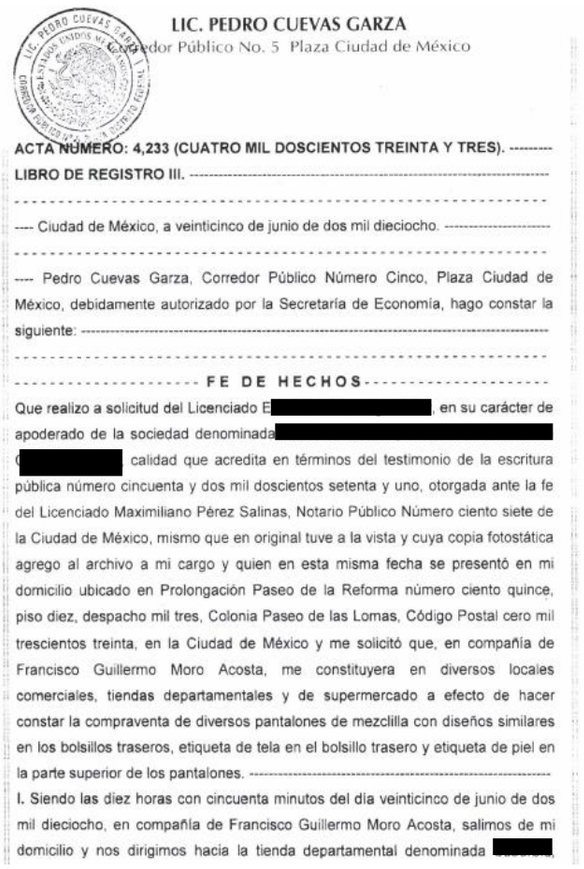
- Ciudad de México.
- Monterrey.
- Guadalajara.
- Mérida.
- Puebla.

De las entrevistas realizadas se obtuvo como resultado que los consumidores de estos productos identificaron las etiquetas de **** ***** y **** ******* como propias y diferentes entre sí; asimismo, más de la mitad de los participantes no consideró que las costuras en los bolsillos traseros fueran un elemento determinante para identificar el origen del producto.

En el estudio de mercado en cuestión, también se aprecia que ambas marcas comparten ciertos signos, que, aun cuando forman parte de su imagen comercial, estos resultan comunes en el mercado de los pantalones de mezclilla **y no generan, en términos generales, asociación o confusión en el público consumidor.**

De igual forma, obra en el expediente administrativo la documental pública consistente en la fe de hechos contenida en el instrumento número 4,233, levantada ante la fe del Corredor Público número 5 en la Ciudad de México el 25 de junio de 2018, a solicitud de ******* ********* ******,

representante legal de *** ***** ******** ** **** y apoderado legal de ****** ** ******* **** ** ****; al que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129[26], 197[27] y 202[28] del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento público que hace prueba plena respecto de los hechos que el fedatario consignó en ejercicio de sus funciones, cuya porción se digitaliza a continuación:



LIC. PEDRO CUEVAS GARZA
Corredor Público No. 5 Plaza Ciudad de México

ACTA NÚMERO: 4,233 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES). ---------
LIBRO DE REGISTRO III. ----------

---- Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. ----------

---- Pedro Cuevas Garza, Corredor Público Número Cinco, Plaza Ciudad de México, debidamente autorizado por la Secretaría de Economía, hago constar la siguiente: ----------

---------- **FE DE HECHOS** ----------

Que realizo a solicitud del Licenciado E[redacted], en su carácter de apoderado de la sociedad denominada [redacted] ([redacted]) calidad que acredita en términos del testimonio de la escritura pública número cincuenta y dos mil doscientos setenta y uno, otorgada ante la fe del Licenciado Maximiliano Pérez Salinas, Notario Público Número ciento siete de la Ciudad de México, mismo que en original tuve a la vista y cuya copia fotostática agrego al archivo a mi cargo y quien en esta misma fecha se presentó en mi domicilio ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma número ciento quince, piso diez, despacho mil tres, Colonia Paseo de las Lomas, Código Postal cero mil trescientos treinta, en la Ciudad de México y me solicitó que, en compañía de Francisco Guillermo Moro Acosta, me constituyera en diversos locales comerciales, tiendas departamentales y de supermercado a efecto de hacer constar la compraventa de diversos pantalones de mezclilla con diseños similares en los bolsillos traseros, etiqueta de tela en el bolsillo trasero y etiqueta de piel en la parte superior de los pantalones. ----------

I. Siendo las diez horas con cincuenta minutos del día veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en compañía de Francisco Guillermo Moro Acosta, salimos de mi domicilio y nos dirigimos hacia la tienda departamental denominada [redacted]

---

[26] **ARTICULO 129.** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
(…)

[27] **ARTICULO 197.** El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.

[28] **ARTICULO 202.** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

ubicada en José María Castorena, cuatrocientos setenta, Colonia San José de Los Cedros, Cuajimalpa, Código Postal cinco mil doscientos, Ciudad de México.---------

II. Acto seguido, entramos a dicha tienda y nos dirigimos hacia el departamento de *juniors*, en donde Francisco Guillermo Moro Acosta eligió un modelo de pantalones de mezclilla de la marca "[redacted]", cuya fotografía se agrega a la presenta acta como **ANEXO A.** ----------

III. Posteriormente, nos dirigimos al departamento de *damas*, en donde Francisco Guillermo Moro Acosta eligió un modelo de pantalones de mezclilla de la marca "Oh Pomp!". Se agrega a la presente acta como **ANEXO B** una fotografía de dichos pantalones. ----------

IV. Finalmente, nos dirigimos hacia el departamento de *caballeros*, en donde Francisco Guillermo Moro Acosta, eligió cinco modelos de pantalones de mezclilla de las siguientes marcas: [redacted] y [redacted] cuyas fotografías se agregan a la presente acta como **ANEXO C.** ------

Siendo las once horas con treinta y siete minutos, Francisco Guillermo Moro Acosta procedió a pagar los siete modelos de pantalones de mezclilla seleccionados en el módulo de caja, tal y como se desprende del ticket de compra número 2506184485042886100515, (DOS, CINCO, CERO, SEIS, UNO, OCHO, CUATRO, CUATRO, OCHO, CINCO, CERO, CUATRO, DOS, OCHO, OCHO, SEIS, UNO, CERO, CERO, CINCO, UNO, CINCO), mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO D.** Acto seguido, nos retiramos del lugar. ----------

V. Posteriormente, nos dirigimos hacia el supermercado denominado [redacted] ubicado en Calle José María Castorena ochenta y cuatro, Colonia San José de Los Cedros, Código Postal cinco mil doscientos diez, Ciudad de México. ----------

VI. Acto seguido, entramos a dicha tienda y nos dirigimos hacia el departamento de *caballeros*, en donde Francisco Guillermo Moro Acosta eligió dos modelos de pantalones de mezclilla de las siguientes marcas: [redacted] y [redacted] ", cuyas fotografías se agregan a la presenta acta como **ANEXO E.** -----

VII. Inmediatamente después, caminamos hacia el departamento de *damas*, en donde Francisco Guillermo Moro Acosta eligió un modelo de pantalones de mezclilla de la marca [redacted]", cuya fotografía se agrega a la presente acta como **ANEXO F.** ----------

Siendo las once horas con cincuenta y seis minutos, Francisco Guillermo Moro Acosta procedió a pagar los tres modelos de pantalones de mezclilla seleccionados en el módulo de caja, tal y como se desprende del ticket de compra número, 654615426523003636780 (SEIS, CINCO, CUATRO, SEIS, UNO, CINCO, CUATRO, DOS, SEIS, CINCO, DOS, TRES, CERO, CERO, TRES, SEIS, TRES, SEIS, SIETE, OCHO, CERO), mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO G.** Acto seguido, nos retiramos del lugar. ----------

VIII. Posteriormente, nos dirigimos al Centro Comercial Santa Fe, ubicado en en Avenida Vasco de Quiroga tres mil ochocientos, Colonia Lomas de Santa Fe, Contadero, Código Postal cinco mil ciento nueve, en la Ciudad de México. ----------

IX. En dicho lugar, nos dirigimos a la tienda departamental denominada [redacted] Una vez en la tienda, caminamos hacia el departamento de *caballeros* en donde Francisco Guillermo Moro Acosta eligió tres modelos de pantalones de mezclilla de las siguientes marcas: [redacted] y [redacted] cuyas fotografías se agregan a la presente acta como **ANEXO H.** ----------

Siendo las doce horas con treinta y un minutos, Francisco Guillermo Moro Acosta procedió a pagar los tres modelos de pantalones de mezclilla seleccionados en el módulo de caja, tal y como se desprende del ticket de compra número, BRRWKKQQHKRLTOGYQHDW, mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO I.** Acto seguido, nos retiramos del lugar. ----------

X. Inmediatamente, nos dirigimos al local comercial denominado [redacted] ubicado en el primer nivel del Centro Comercial Santa Fe, en donde Francisco Guillermo Moro Acosta eligió un modelo de pantalones de mezclilla de dama los cuales estaban colgados en el rack de descuentos que se encontraba pegado a la

ventana del lado derecho de la tienda, cuya fotografía se agrega a la presente acta como **ANEXO J.** ----------

Siendo las doce horas con treinta y nueve minutos, Francisco Guillermo Moro Acosta procedió a pagar el modelo de pantalones de mezclilla seleccionado en el módulo de caja, tal y como se desprende del ticket de compra número TK2-00024425 (T, K, DOS, CERO, CERO, CERO, DOS, CUATRO, CUATRO, DOS, CINCO), mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO K.** ----------

XI. Más adelante, nos dirigimos al local comercial denominado [redacted] ubicado en la planta baja del Centro Comercial Santa Fe. En dicha tienda, caminamos hacia el lado derecho y Francisco Guillermo Moro Acosta eligió un modelo de pantalones de mezclilla de caballero, cuya fotografía se agrega a la presente acta como **ANEXO L.** ----------

Siendo las doce horas con cuarenta y siete minutos, Francisco Guillermo Moro Acosta procedió a pagar el modelo de pantalones de mezclilla seleccionado en el módulo de caja, tal y como se desprende del ticket de compra número 00000c0044000071788 (CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, c, CERO, CERO, CUATRO, CERO, CERO, CERO, CERO, SIETE, UNO, SIETE, OCHO, OCHO), mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO M.** ----------

XII. Por último, nos dirigimos al local comercial denominado [redacted] ubicado en la planta baja del Centro Comercial Santa Fe. Dentro de la tienda, caminamos hacia un mueble que se encontraba frente al módulo de cobre y Francisco Guillermo Moro Acosta eligió un modelo de pantalones de mezclilla de caballero, cuya fotografía se agrega a la presente acta como **ANEXO N.** ----------

Siendo las doce horas con cincuenta y siete minutos, Francisco Guillermo Moro Acosta procedió a pagar el modelo de pantalones de mezclilla seleccionado en el módulo de caja, tal y como se desprende del ticket de compra número, 24983 (DOS, CUATRO, NUEVE, OCHO, TRES), mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO O.** Acto seguido, nos retiramos del lugar y nos dirigimos a la oficina del suscrito. ----------

Finalmente, al término de la presente diligencia, el solicitante manifestó que "*los pantalones comprados en los diversos establecimientos comerciales, comparten un diseño similar tanto en las bolsas traseras de dichos pantalones, como en las bandas en las que usualmente se coloca el cinturón. Los diseños antes descritos, se encuentran presentes en múltiples modelos de pantalones de mezclilla, todos de diferentes marcas*", tal y como fue apreciado por el suscrito Fedatario como por el solicitante. ----------

Con lo anterior, se dio por terminada la presente diligencia, siendo las trece horas con treinta minutos del día veinticinco de junio dos mil dieciocho. ----------

De la actuación antes inserta, se advierte que el fedatario se constituyó en diversos establecimientos comerciales, incluidos tiendas departamentales y supermercados, con el objeto de apreciar el mercado de pantalones de mezclilla que incorporan diseños en bolsillos traseros, etiquetas adheridas en las bolsas y marbetes colocados en la cintura.

Seguido a esto, el fedatario hizo constar la adquisición de un pantalón de mezclilla de la marca ***** ***** en una tienda departamental, del cual se aprecia que contiene líneas punteadas en los bolsillos traseros, una etiqueta adherida en la parte superior de la bolsa trasera y un marbete colocado en la cintura, **tal situación demuestra la presencia en el mercado de múltiples productos que incorporan elementos similares en su configuración externa.**

Ahora bien, del análisis y valoración de estas pruebas, esta Juzgadora concluye que **los rasgos invocados por la parte actora no son exclusivos en el mercado ni determinantes para generar confusión en el público consumidor.**

En consecuencia, **en la especie no se acredita la explotación indebida de un derecho ni la realización de prácticas deshonestas por parte de *** ***** ******** ** ***** puesto que, los elementos forman parte de tendencias comunes en la industria textil y no implican, por sí mismos, una apropiación en la identidad marcaria de la actora.**

Por lo anteriormente expuesto, esta Juzgadora concluye que **resulta infundado** lo alegado por la actora respecto a que se usó un diseño semejante en grado de confusión de los registros marcarios ****** y ****** protegidos, por lo que a su

dicho se actualizaban las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial.

Lo anterior es así, dado que, para que se acredite la imposición de la mencionada infracción, es necesario demostrar la existencia de una conducta deshonesta o contraria a las prácticas aceptadas en la industria textil, hecho que en la especie no aconteció, pues de los hechos y las pruebas aportadas por la parte actora no se advirtió la existencia de una competencia desleal.

Asimismo, no se pueden registrar signos que impliquen competencia desleal porque el sistema de propiedad industrial y la legislación de marcas buscan proteger tanto a los consumidores como a los titulares legítimos de derechos y fomentar una competencia justa en el mercado.

Contrario a lo anterior, permitir el registro de signos que constituyen actos de competencia desleal sería contrario a los principios de buena fe y equidad comercial, y propiciaría prácticas que pueden dañar a empresas y consumidores.

Dicho lo anterior, registrar una marca que implique competencia desleal puede generar confusión entre los consumidores; si se permite registrar un signo similar o idéntico al de un competidor, los consumidores pueden confundirse sobre el origen, calidad o vínculo empresarial de los productos o servicios.

Así, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena resultaría de registrar signos que se aprovechan de la fama o prestigio de otra empresa constituyendo un acto ilícito, pues se busca obtener un beneficio injusto sin haber construido esa reputación.

Por otra parte, la obstaculización del acceso al mercado resultaría de registrar las marcas de mala fe, pudiendo usarse para bloquear a competidores legítimos, impidiendo su entrada o permanencia en el mercado.

Dicho lo anterior, ir en contradicción con el principio de buena fe, aun y cuando la ley exige que los actos comerciales se realicen conforme a la buena fe objetiva, sería buscar obtener una ventaja ilícita mediante prácticas engañosas, confusas, denigrantes o de explotación indebida de la reputación ajena.

Sirve de apoyo a la conclusión alcanzada el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, con registro digital 2003603, y número de identificación I.8o.A.51 A (10a.), que a la letra señala:

> **"INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX, INCISO C), DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN QUÉ CONSISTE ESA HIPÓTESIS QUE REGULA UN CASO ESPECÍFICO DE COMPETENCIA DESLEAL.** El mencionado supuesto normativo **regula un caso específico de competencia**

> **desleal, que se actualiza cuando, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, se realizan actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencia o especificaciones de un tercero**. Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define a la palabra confundir, como mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse; error, como un concepto equivocado o juicio falso; y, engaño, como la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. **Consecuentemente, dicha hipótesis consiste en la realización de cualquier acto (conducta omisiva o comisiva) que tiene cierto efecto en el público consumidor**, porque genere o induzca una creencia que se aparte de la realidad, por ser confusa, errada o engañosa, en el sentido de que los servicios se prestan o los bienes se venden bajo autorización, licencia o especificación de un tercero.
>
> OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Amparo directo 320/2012. Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 12 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz.”

(Énfasis añadido)

Por otra parte, es **infundado** el argumento de la parte actora en el que sostiene que la autoridad demandada actuó indebidamente al efectuar un análisis de todos de los elementos y signos que integran los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, frente a los elementos que integran los pantalones de mezclilla de la marca **** *****, sin que estos hayan sido seccionados.

Dicho lo anterior, tal planteamiento parte de una premisa errónea, puesto que para determinar la existencia de semejanza en grado de confusión **debe realizarse un análisis a**

partir de la apreciación total de los elementos y signos en conflicto, tal y como establece el criterio jurisprudencial I.4o.A.J/92, emitido por el Poder Judicial de la Federación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, mayo de 2011, Novena Época, página 911, que a la letra señala:

> "**MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.** A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, **para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos:** 1) **La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto;** 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta 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, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario."

(Énfasis añadido).

Conforme a este criterio, para determinar la existencia de semejanza en grado de confusión entre los registros de marca de la parte actora y los diseños de los pantalones de mezclilla de la marca **** *****, **el análisis debe realizarse a partir de la apreciación total de los elementos y signos en conflicto;** esto implica que, la comparación no puede realizarse mediante la separación de cada uno de sus elementos ni a través del examen aislado de sus componentes, sino que el análisis de confundibilidad debe atender a la impresión en conjunto que cada signo produce en el público consumidor.

En efecto, tal circunstancia se encuentra en armonía con la doctrina y la Jurisprudencia, en razón de que **los elementos y signos que integran una marca deben analizarse de forma integral, tal como es percibida por el consumidor promedio en el mercado.**

Así, es claro que, la confrontación entre marcas no puede efectuarse por medio de la separación de sus componentes, debido a que el comprador no realiza un estudio técnico de cada elemento por separado, sino que este construye

una idea mental del producto a partir de la percepción total de cada signo; por lo que, la autoridad demandada en la resolución impugnada se colocó en el lugar del público consumidor, para determinar si la impresión en conjunto que producen los signos confrontados pudiera generar semejanza en grado de confusión al público consumidor.

Bajo este orden de ideas, el análisis individual o seccionado de las líneas bordadas de las bolsas traseras, la lengüeta adherida en el bolsillo trasero derecho y el marbete de la cintura, no permite que exista una correcta apreciación sobre componentes, si estos son aislados, dado que se debe observar el producto bajo el modo en que lo conoce el público consumidor, esto es de forma integral.

Ante tales consideraciones, la autoridad enjuiciada actuó apegada a derecho al realizar un estudio en conjunto de los elementos y signos que integran los registros de la marca de la parte actora, frente a los elementos que integran los pantalones de mezclilla de la marca **** ****** toda vez que únicamente a través de un análisis integral de cada componente es posible identificar si existe confusión entre estos.

En consecuencia, **no le asiste la razón a la parte actora ya que el estudio integral efectuado por la autoridad fue correcto**, en tanto la Jurisprudencia y la doctrina establecen dicha metodología para evaluar si existe o no semejanza en grado de

confusión, esto es, que para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, la semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto.

Aunado a lo anterior, de la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada examinó y valoró los medios probatorios aportados por las partes, tal situación se robustece al indicar que, en la Consideración Tercera del acto controvertido, esto es el oficio PI/S/2024/022961 de 28 de junio de 2024, se realizó la apreciación y valoración de cada prueba, por tal razón resulta **infundado** el argumento de la actora relativo a una supuesta omisión en su estudio.

Lo anterior es así dado que, la resolución controvertida contiene un apartado específico en el que la autoridad identificó las pruebas ofrecidas y determinó su alcance conforme a los hechos apreciados en el presente caso.

Corolario a lo anterior, en dicho acto se **llevó a cabo la correcta valoración y estudio de las pruebas aportadas en el** procedimiento de declaración administrativa de infracción, tal como se aprecia a continuación:

TERCERO.- Como causales de infracción, la solicitante invocó las contenidas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, debe señalarse que queda a cargo de la solicitante el acreditar los hechos constitutivos de su acción en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo cual, la carga de la prueba recae en la parte actora, en términos de la disposición siguiente:

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

"ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."

Como se puede observar de la simple lectura del precepto legal antes citado, la parte solicitante es quien tiene la obligación de acreditar al juzgador que los hechos que constituyen su acción son ciertos, por lo que resulta aplicable el citado precepto al caso que nos ocupa, toda vez que es la solicitante en el presente procedimiento la persona que tiene que comprobar de qué manera la conducta de la presunta infractora se encuadra en las hipótesis de las infracciones contempladas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio:

Registro No. 215051. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XII-Septiembre de 1993. Página: 291. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. **"PRUEBA CARGA DE LA.** La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el hecho jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. En el supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se pretende, la demandada tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido el surgimiento o la subsistencia del derecho del actor, puesto que las causas de extinción o una obligación deben probarse por el que pretende sacar ventaja de ellas.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3383/93. Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. de C.V. 8 de julio de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario Marco Antonio Rodríguez Barajas."

En este orden de ideas y a efecto de determinar la procedencia o improcedencia de la acción intentada por la actora, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se procede al estudio y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en este procedimiento.

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas de las constancias que obran en el expediente de la marca registrada [redacted] Diseño, mismos que se valoran en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y que hacen prueba plena de los hechos afirmados por la Autoridad de que proceden y de las que se desprende lo siguiente:

* Título de Registro de Marca [redacted] Diseño, en el cual se le otorgó a [redacted] el uso exclusivo de la marca cuyo facsímile, descripción reservas aparecen adjuntas, el cual le fue concedido el 11 de octubre de

* Todos los Oficios de renovación, a través de los cuales se la autoridad marcaria comunicó que el registro de marca había quedado renovado:

-Mediante el acuse de recibo con folio 76228, de 29 de junio de 1984, el apoderado de la titular marcaria presentó el formato de comprobación de uso y renovación de marca [redacted] siendo que con fecha 24 de septiembre de 1984, el Director de Invenciones y Marcas comunicó que el mencionado registro había sido renovado a través de la resolución 5478/84, por el término de cinco años.

-Por oficio 67059 de fecha 18 de agosto de 1989, mediante resolución 6415/89 se renovó la marca registrada por el termino de cinco años.

-A través del oficio 149 de fecha 20 de septiembre de 1994, por resolución 12380/94 se renovó el registro marcario por diez años, a partir de 1 de julio de 1994, el cual fue reclasificado en las clases 5, 9, 10, 16, 18, 21 y 25.

-Mediante oficio con folio 20040160744 de fecha 24 de mayo de 2004, a través de la resolución 44176/2004, se renovó la marca registrada por el termino de diez años, a partir de 1 de julio de 2004.

Tal y como quedó comprobado, el registro marcario [redacted] DISEÑO, fue concedido el 28 de noviembre de 1979; cuya titularidad corresponde a [redacted], según se desprende del oficio 20221745816 de 14 de diciembre de 2022, por el cual la autoridad marcaria comunicó la transmisión de los derechos de dicho registro, para amparar productos pertenecientes la clase 25 internacional.

Tal y como quedó comprobado, el registro marcario [redacted] DISEÑO, fue concedido el 11 de octubre de 1974; cuya titularidad actualmente le corresponde a [redacted] según se desprende del oficio 20221745807 de 14 de diciembre de 2022, por el cual la autoridad marcaria comunicó la transmisión de los derechos de dicho registro, para amparar productos pertenecientes la clase 25 internacional.

(...)

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la fe de hechos 4,184 de 15 de enero de 2018, pasada ante la fe del Corredor Público número 5 de la Plaza Ciudad de México, en la cual se desprende que el [redacted] público, a solicitud del apoderado de [redacted] se constituyó, en compañía de dos personas designadas por el solicitante de la diligencia, en diversos locales comerciales, tiendas departamentales y de supermercado a efecto de hacer constar la compraventa de diversos pantalones de mezclilla con marbete en la cintura, diseños consistentes en adornos transversales bordados en los bolsillos traseros y una pequeña lengüeta o etiqueta sujeta en la parte superior del bolsillo derecho, pudiendo o no carecer de alguno de los elementos mencionados anteriormente; misma que se valora de conformidad en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al hacer prueba plena de los hechos afirmados por la autoridad de la cual procede; de la misma manera, las muestras y comprobantes de compra anexos al instrumento en mención, se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 217 y 210-A del código adjetivo en cita, al tener certeza del lugar, tiempo y circunstancias en que fueron obtenidos, sin que de las mismas sea posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información y que sea accesible para su ulterior consulta. Así pues, de dicha diligencia se aprecia que el fedatario público y los designados, se constituyeron en el local denominado "El volador del Centro", ubicado en Calle Corregidora número 7, letra "D", en la colonia Centro, Cuauhtémoc., en la Ciudad de México, en donde se le solicitó a la persona del mostrador que le mostrara pantalones de mezclilla con la marca [redacted] de los cuales se escogieron tres modelos distintos de pantalones de mezclilla en diversos colores y tallas, agregándose a dicho instrumento, bajo los anexos A y B fotografías tanto de las prendas mencionadas como del comprobante de compra, los cuales se reproducen a continuación:

[redacted]

Acto seguido, el fedatario público y compañía, se constituyeron en el local denominado [redacted], ubicado en la Calle Loreto sin número, esquina Mixcalco, frente al local número ochenta y tres, en el Centro de la Ciudad de México, en donde le solicitaron al dependiente les mostrara diversos pantalones de mezclilla de los cuales se eligieron cuatro modelos de distintos colores y tallas, procediendo a comprar los pantalones de la marca [redacted], cuyas fotografías y nota de remisión se agregaron al acta levantada bajo los Anexos C y D, los cuales se reproducen a continuación:

(...)

De la anterior imagen, se advierte que la autoridad enjuiciada estudió y analizó las pruebas, por lo que se aprecia que no existió una omisión en su valoración, por el contrario, la enjuiciada verificó si tales elementos resultaban idóneos para acreditar la infracción alegada.

Asimismo, es necesario señalar que la valoración probatoria no implica que la autoridad se encuentre obligada a compartir la interpretación que la parte actora le haya otorgado.

Así, en el presente caso, se advierte que la enjuiciada explicó las razones por las cuales los elementos relacionados con los diseños, marbetes y adornos de los pantalones de mezclilla no resultaban aptos para demostrar la existencia de semejanza en grado de confusión ni la actualización de actos de competencia desleal, lo que constituye un ejercicio válido de apreciación probatoria; es por tal circunstancia que no le asiste la razón a la parte actora.

Dicho lo anterior, esta Juzgadora concluye que **resulta infundado** lo argumentado por la parte actora, respecto a que se actualizan las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, debido a que es claro para esta Ponencia que **la autoridad demandada realizó una correcta fundamentación y motivación de la resolución impugnada**; asimismo, tampoco se acreditó la existencia de semejanza en grado de confusión de las marcas y menos aún, la existencia de una competencia desleal.

Finalmente, a fin de precisar el alcance de protección que debe reconocerse a las marcas desde la perspectiva doctrinal, se identifica como concepto de "Marcas" a todo signo perceptible por los sentidos que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase de mercado; esto incluye nombres, denominaciones, letras, números, elementos figurativos, tridimensionales, hologramas, sonidos, olores y otros

elementos reconocibles; así su protección se garantiza mediante el derecho al uso exclusivo de una marca y se obtiene mediante su registro.

Ahora bien, previo al estudio del tema planteado, es necesario acotar la función que cumplen las marcas en el mercado; en primer lugar, la marca indica su origen empresarial, puesto que permite individualizar un producto o servicio frente al resto. A través de este signo distintivo, el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca.

En segundo lugar, la marca cumple una función de calidad, en tanto transmite al público consumidor que los productos proporcionan un estándar de calidad; asimismo, la marca desarrolla una función de reputación, derivada de la inversión sostenida a lo largo del tiempo, recursos y esfuerzo orientados a posicionar su producto o servicio en el mercado.

Una vez descrito lo anterior, las marcas se identifican conforme a su naturaleza, atendiendo tanto a su significado, como al objeto que distinguen; para efectos de este proyecto, el estudio se centrará a la primera de dichas clasificaciones, es decir, aquella relativa a su significado.

En este entendido, sobre la clasificación de acuerdo con su significado encontramos los signos de fantasía, arbitrarios y evocativos.

Los signos de fantasía son aquellos creados sin un significado previo en el lenguaje común, es decir, se toman palabras del acervo lingüístico para crear una nueva, cuyo significado es distinto al dado por la sociedad.

Este tipo de signos suele considerarse fuerte desde el punto de vista distintivo, ya que, al carecer de significado previo, resulta menos probable que terceros obtengan el registro de signos similares.[29]

Por otra parte, **los signos arbitrarios** poseen un significado propio en el lenguaje, pero se aplican a productos o servicios sin relación conceptual con dicho significado. Su fuerza distintiva radica en la ausencia de vínculo entre el término y el producto distinguido.

Por su último, **los signos evocativos** sugieren o aluden indirectamente a una cualidad, característica o finalidad del producto o servicio.

Estos signos **presentan menor grado de distintividad, pues toleran la coexistencia de otros que incorporen partículas iguales o semejantes, como podría ocurrir con productos que incorporan bolsas de parche con forma pentagonal, costuras**

---

[29] Maraví Contreras, Alfredo, "Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú", *Revista electrónica Foro Jurídico*, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 59 y 60. Página consultada en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13774/14398/54846

curvas o transversales en los bolsillos traseros, así como marbetes y lengüetas en posiciones similares; en consecuencia, **su ámbito de protección tiende a ser más restringido.**[30]

Dicho lo anterior, la doctrina señala que **"las marcas débiles"** son aquellas que **emplean signos cuya capacidad distintiva es limitada, ya sea porque incorporan elementos de uso común en el sector correspondiente, porque contienen términos descriptivos y/o que evocan cualidades y características del producto, o porque se integran por rasgos gráficos habituales en la industria.**

En tales circunstancias, el signo cumple la función mínima de identificación, pero su fuerza distintiva es menor en comparación con marcas de carácter arbitrario o de fantasía.

Ahora bien, en el caso en concreto, a partir de los elementos y signos que integran los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora, así como de los diseños presentes en los pantalones de mezclilla comercializados en el mercado, incluidos aquellos productos identificados con la marca **** *****, se advierte la presencia generalizada de características comunes, tales como bolsas traseras con forma pentagonal, líneas punteadas decorativas en los bolsillos traseros, marbetes rectangulares colocados a la altura de la cintura y lengüetas de colores.

---

[30] *Idem.*

Con la finalidad de acreditar lo anterior, esta Juzgadora procede al análisis del medio probatorio consistente en la fe de hechos contenida en el instrumento número 4,184, levantado ante la fe del Corredor Público 5 en la Ciudad de México el día 15 de enero de 2018[31], practicada a solicitud del representante legal de *** ***** ******** ** ****; a la que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129[32], 197[33] y 202[34] del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento público que hace prueba plena respecto de los hechos que el fedatario consignó en el ejercicio de sus funciones, cuya porción se digitaliza a continuación:

[31] Véase fojas 782 a 838 del expediente administrativo.

[32] **ARTICULO 129.** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
(…)

[33] **ARTICULO 197.** El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.

[34] **ARTICULO 202.** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

LIC. PEDRO CUEVAS GARZA
Corredor Público No. 5 Plaza Ciudad de México

ACTA NÚMERO: 4,184 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO). ----------
LIBRO DE REGISTRO III. ----------

---- Ciudad de México, a quince de enero de dos mil dieciocho. ----------

---- Pedro Cuevas Garza, Corredor Público Número Cinco, Plaza Ciudad de México, debidamente autorizado por la Secretaría de Economía, hago constar la siguiente: ----------

---------- **FE DE HECHOS** ----------

Que realizo a solicitud del Licenciado [redacted] en su carácter de apoderado de la sociedad denominada [redacted] quien en esta misma fecha se presentó en mi domicilio ubicado en Avenida Prolongación Paseo de la Reforma número ciento quince, despacho mil tres, piso diez, Colonia Paseo de las Lomas, Código Postal cero mil trescientos treinta, en México, Ciudad de México y me solicitó que, en compañía de Francisco Guillermo Moro Acosta y Maribel Jimarez Quiterio, me constituyera en diversos locales comerciales, tiendas departamentales y de supermercado a efecto de hacer constar la compraventa de diversos pantalones de mezclilla con diseños similares en los bolsillos traseros. ----------

I. Siendo las nueve horas con treinta minutos del día quince de enero de dos mil dieciocho, en compañía de Francisco Guillermo Moro Acosta y Maribel Jimarez Quiterio, nos dirigimos a la zona centro de la Ciudad de México, lugar en el que me constituí en el local comercial denominado "[redacted] ubicado en la calle Corregidora número siete, letra "D", en la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. ----------

II. En dicho lugar fuimos atendidos por una mujer a quien Maribel Jimarez Quiterio le solicitó que nos mostrara los pantalones de mezcilla de la marca "[redacted] mismos que se encontraban en el mostrador. Acto seguido, Maribel Jimarez Quiterio y Francisco Guillermo Moro Acosta eligieron tres modelos distintos de pantalones de mezclilla en diversos colores y tallas y procedieron a comprar los pantalones cuyas fotografías se agregan a la presente acta como **ANEXO A**, tal y como se desprende de *ticket* de compra número A-64127 (A, guion, seis, cuatro, uno, dos, siete), mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO B**. Acto seguido, nos retiramos del lugar. ----------

III. Inmediatamente, nos constituímos en el local comercial denominado [redacted] ubicado en la calle Loreto sin número esquina Mixcalco, frente al local número ochenta y tres, en la zona Centro de la Ciudad de México. En dicho lugar fuimos atendidos por un señor a quien le solicitamos que nos mostrara diversos pantalones de mezclilla de los que Maribel Jimarez Quiterio y Francisco Guillermo Moro Acosta eligieron cuatro modelos distintos en diversos colores y tallas y procedieron a comprar los pantalones de la marca "[redacted] cuyas fotografías se agregan a la presente acta como **ANEXO C**, tal y como se desprende de la nota de remisión con número de folio 48419 (cuatro, ocho, cuatro, uno, nueve) mismo que se agrega a la presente acta como **ANEXO D**. Acto seguido, nos retiramos del lugar para dirigirnos a la calle José María Izazaga. ----------

IV. Una vez constituidos en el número ciento siete, local "B" de la calle José María Izazaga, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, fuimos atendidos por quien dijo llamarse "[redacted] a quien Maribel Jimarez Quiterio le solicitó que le mostrara los pantalones de mezclilla de la marca "[redacted], quien después de indicarle el lugar en el que éstos se encontraban, eligió tres modelos diversos y procedió a su compra, tal y como se desprende de las fotografías se agregan a la presente acta como

ANEXO E y de la nota de mostrador número 3788 (tres, siete, ocho, ocho) que se agrega a la presente acta como **ANEXO F**. ----------

V. Inmediatamente, nos dirigimos al local comercial denominado [redacted] ubicado en la calle José María Izazaga número ciento treinta y uno, locales G y H, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, mismo que tras recorrer Maribel Jimarez Quiterio eligió dos pantalones de mezclilla de la marca [redacted] cuyas fotografías se agregan a la presente acta como **ANEXO G** y se dirigió al área de caja para su compra, tal y como se desprende del *ticket* que se agrega a como **ANEXO H**. ----------

VI. Acto seguido, nos dirigimos a la tienda departamental [redacted] ubicada en Avenida 20 (veinte) de Noviembre número sesenta y dos, colonia Centro e inmediatamente nos dirigimos al área de ropa juvenil, departamento en el que Maribel Jimarez Quiterio y Francisco Guillermo Moro Acosta eligieron dos modelos distintos, uno de la marca [redacted] y otro de la marca [redacted] cuyas fotografías se agregan a la presente acta como **ANEXO I** y procedieron a pagarlos en el módulo de caja, tal y como se desprende del *ticket* que se agrega a como **ANEXO J**. ----------

VII. Posteriormente, nos dirigimos a la tienda departamental [redacted] ubicada en Avenida 20 (veinte) de Noviembre número tres, colonia Centro, lugar en el que Maribel Jimarez Quiterio eligió un pantalón de mezclilla de la marca [redacted] cuya fotografía se agrega a la presente acta como **ANEXO K** y procedió a pagarlo en el módulo de caja, como se desprende del *ticket* que se agrega a como **ANEXO L**. ----------

VIII. Finalmente, siendo las catorce horas, nos presentamos en el supermercado denominado [redacted] ubicado en la calle Bolívar número ciento noventa, en la delegación Cuauhtémoc y nos dirigimos a la zona de ropa. Tras recorrerla, Maribel Jimarez Quiterio eligió un pantalón de mezclilla de la marca [redacted] cuya fotografía se agrega a la presente acta como **ANEXO M** y lo compró en el

área de caja, como se desprende del *ticket* que se agrega a como **ANEXO N**. Acto seguido, nos retiramos del lugar. ----------

Finalmente, al término de la presente diligencia, el solicitante manifestó que "*los pantalones comprados en los diversos establecimientos comerciales, comparten un diseño similar en las bolsas traseras de los mismos. El diseño antes descrito, se encuentra presente en múltiples modelos de pantalones de mezclilla, todos de diferentes marcas*", tal y como fue apreciado por el suscrito Fedatario como por el solicitante. ----------

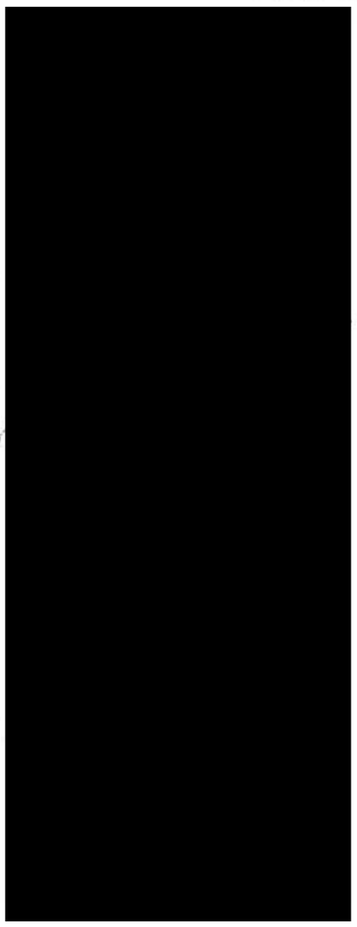
Con lo anterior, se dio por terminada la presente diligencia, siendo las catorce horas con veinte minutos del dia quince de enero de dos mil dieciocho. ----------

(...)

ANEXO B



ANEXO D



(...)

De esta actuación, se observa que el fedatario se constituyó en diversos establecimientos comerciales, tiendas departamentales y supermercados, con el objetivo de apreciar el mercado de pantalones de mezclilla que incorporan diseños de líneas puntadas en los bolsillos traseros, etiquetas adheridas en las bolsas y marbetes rectangulares colocados en la cintura.

Seguido a esto, el fedatario hizo constar la adquisición de diversos pantalones de mezclilla de las marcas siguientes: "****** ****** ***** **.", "********", "****", "******´*", "**** * ***", "*****" y "********".

En este orden de ideas, a partir del estudio de los pantalones de mezclilla comercializados por diversas marcas, **el fedatario señaló que dichos productos presentan características y elementos coincidentes en sus bolsillos traseros.**

Esta circunstancia demuestra la presencia en el mercado de múltiples productos que incorporan elementos similares en su diseño, lo que permite apreciar que tales rasgos no son exclusivos de un solo agente económico, por el contrario, han sido adoptados de manera generalizada en el sector textil en nuestro país.

En este contexto, a través de la valoración de dicha probanza, esta Juzgadora concluye que **los elementos, signos y diseños invocados por la parte actora constituyen características**

comunes en la industria textil, por lo que carecen de fuerza distintiva, razón por la cual, los diseños que integran los pantalones de mezclilla del tercero interesado *** ***** ******** ** **** no implican, por sí solos, una apropiación indebida de la identidad marcaria de la demandante.

En esta tesitura, la reiteración de bolsas traseras con forma pentagonal, líneas punteadas decorativas en los bolsillos traseros, marbetes rectangulares colocados a la altura de la cintura y lengüetas de colores en los pantalones de mezclilla de diversos agentes económicos que comercializan sus productos en el mercado, evidencia que se tratan de rasgos habituales en la industria textil en nuestro país.

Tal circunstancia permite determinar que los elementos y diseños referidos se han incorporado de manera común en la industria textil, toda vez que su presencia reiterada en diversos pantalones de mezclilla de múltiples marcas demuestra que constituyen rasgos habituales en este sector.

De tal modo, los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora, carecen de fuerza distintiva, puesto que no son aptos para individualizar, por sí mismos, el origen empresarial de los productos que los incorporan.

Es por este motivo, que tales registros no pueden ser objetos de apropiación exclusiva ni constituirse como fundamento válido para restringir el uso que otras marcas hagan de tales diseños dentro de sus propios productos.

Ante tales consideraciones, se advierte que los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO, propiedad de la parte actora; al encontrarse integrados por elementos ampliamente difundidos en el mercado, han experimentado una disminución en su capacidad distintiva.

Esta circunstancia conduce a determinar a partir de una perspectiva doctrinal y jurisprudencial, que tales diseños son marcas débiles. Tal calificación no implica la pérdida de protección jurídica, únicamente delimita su alcance, el cual debe entenderse por medio de la configuración específica del registro marcario y sobre aquellos elementos que conserven características únicas para diferenciar los productos frente a los de otros competidores.

Sirve de apoyo la tesis aislada I.4o.A.54 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, tomo 3, correspondiente al mes de mayo de 2013, página 1901, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

> "**MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES.** La marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece como protección y tutela contra la

> competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión.”
>
> CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
>
> Amparo directo 688/2012. Nattura Laboratorios, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.
>
> **(Énfasis añadido)**

En congruencia con el anterior criterio, el alcance de la protección de marcas se encuentra estrechamente vinculado con el grado de distintividad del signo.

En el caso que una marca que se integre por elementos y diseños usuales o comunes dentro de la industria correspondiente, su exclusividad derivada de los signos

registrados, cuya titularidad posee, y ésta no puede prohibir el uso de estos elementos, sino únicamente impedir su imitación directa que sean dables de generar confusión el público consumidor.

Bajo este tenor, el derecho que pretende salvaguardar la parte actora con los registros de marca ****** DISEÑO y ****** DISEÑO no puede extenderse a impedir el uso de elementos comunes o generalizados en la industria, ni a prohibir diseños que, apreciados en su conjunto, resulten distintos y carezcan de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Admitir lo contrario implicaría conceder ventajas indebidas sobre elementos que deben permanecer disponibles para todos los participantes del mercado, lo que traería como consecuencia distorsión en las condiciones de competencia en el sector textil.

En el presente caso, a partir del análisis del registro de marca, propiedad de la parte actora, así como de los elementos usados en los pantalones de mezclilla de la marca **** *****, se observa la presencia en el mercado de diversos productos que incorporan bolsas de parche con forma pentagonal, líneas punteadas transversales en los bolsillos traseros, además de marbetes y lengüetas de colores.

Esto permite determinar que dichos elementos constituyen prácticas habituales en la industria textil y no diseños exclusivos de una sola empresa.

En consecuencia, tratándose de marcas débiles, la protección jurídica es necesariamente más acotada. El derecho exclusivo se circunscribe a la combinación específica de elementos que integran el signo registrado y no se extiende a aquellos componentes que, por su naturaleza descriptiva o por su uso generalizado en el mercado, carecen de fuerza distintiva aislada.

Por lo analizado, este Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal finalmente determina que no se actualizan las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, en razón de que la autoridad demandada realizó una correcta fundamentación y motivación de la resolución impugnada, razón por la cual, resultan infundados los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora.

Por lo expuesto, si la autoridad demandada precisó los fundamentos legales aplicables, analizó y valoró los medios probatorios rendidos por la partes en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, y determinó correctamente que no se configuraron los supuestos normativos contemplados en las fracciones I y IV del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta inconcuso que el acto impugnado satisface las exigencias de legalidad, fundamentación y motivación previstas en el artículo 16 constitucional.

Al no existir otros argumentos pendientes de estudio, y en vista de que la actora no desvirtuó la legalidad de la resolución impugnada, esta Juzgadora **reconoce su validez**.

Ante tales consideraciones y con fundamento en los artículos 8 fracción I, 9 fracción II, 49, 50 y 52 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se:

R E S U E L V E:

I. Ha resultado **fundada** la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada, en consecuencia;

II. Se **SOBRESEE** el juicio de nulidad atraído **1639/24-EPI-01-4**;

III. Por otra parte, respecto del juicio atrayente, **la parte actora no probó los extremos de su pretensión**, en consecuencia;

IV. Se reconoce la **VALIDEZ** de la resolución impugnada, descrita en el Resultando 1° de esta sentencia.

V. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 11, fracciones I y II, 93 y Séptimo Transitorio del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020, en sesión celebrada en forma presencial y transmitida por medios electrónicos al público en general el día **08 de julio de 2026,** por **unanimidad de 11 votos a favor** de los Magistrados Eduardo Santillán Pérez, Víctor Martín Orduña Muñoz, Guillermo Valls Esponda, Carlos Chaurand Arzate, Mtro. Julián Alfonso Olivas Ugalde, Mtra. Luz María Anaya Domínguez, Rafael Anzures Uribe, Rafael Estrada Sámano, Dra. Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Mtra. Natalia Téllez Torres Orozco y José Ramón Amieva Gálvez.

Fue ponente en el presente asunto el **Magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz,** cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el día 05 de agosto de 2026, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, fracción VI, y 56, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, firma el Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Lic. Julia Arredondo Hernández, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

LIC. JULIA ARREDONDO HERNÁNDEZ.
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

VMOM/DMGVB/JEMH

" De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° fracción XXI, 23, 70, fracciones XXX y XXXVI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; articulo 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; y artículo 3° del Acuerdo G/JGA/63/2015 emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, dictada en sesión de 30 de junio de 2015, fueron suprimidos de esta versión pública toda la información concerniente a la actora y de la tercera interesada identificada o identificable, así como aquellos datos personales que pudieran afectar a la esfera más íntima de las partes, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para ésta, información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos."