SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 403/22-EPI-01-3

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

TERCEROS INTERESADOS:
********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****

AUTORIDAD DEMANDADA:
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA D.A. 16/2024 Y AMPARO DIRECTO ******

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
MTRO. FRANCISCO MEDINA PADILLA

SECRETARIA DE ACUERDOS:
LIC. MARIANA DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA

Ciudad de México, a **catorce de agosto de dos mil veinticinco.- V I S T O S** los autos del presente juicio y en debido cumplimiento a la ejecutoria de 21 de mayo de 2021, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando dentro del **amparo directo** ******* y encontrándose debidamente integrada la **H. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por los CC. Magistrados FRANCISCO MEDINA PADILLA,** como Ponente en el presente juicio y Presidente de la Sala, **ELIZABETH ORTIZ GUZMÁN y HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ**, ante la Secretaria de Acuerdos, **Lic. Mariana del Carmen Díaz García**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 36, fracción VIII y 59, fracción I, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se emite sentencia en cumplimiento a la ejecutoria antes señalada.

R E S U L T A N D O

1º.- PRESENTACIÓN DE DEMANDA.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual

de este Tribunal el 06 de abril de 2022, compareció el C. **** ****** **** ********, en representación legal de ********** ********** ********** **** ** ****, a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio de fecha 17 de febrero de 2022, con número de folio ****, mediante el cual la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de revisión R.R. **********, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, *confirmó* la resolución contenida en el oficio de fecha 02 de septiembre de 2021, con número de folio *****, emitida en el **** ********* ******* ***** por la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, a través de la cual se declaró administrativamente la infracción prevista en el artículo 213, fracción I, de la entonces vigente Ley de la Propiedad Industrial, por parte de ********** ********** ********** **** ** ****, por haber cometido actos de competencia desleal, al haber modificado la imagen de su cerveza ****** *****, denominándola ****** *****, e incorporarle una combinación de elementos que conforman la imagen comercial del producto ******** *****, propiedad de las terceros interesadas ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****

2°.- ADMISIÓN DE DEMANDA.- En ese sentido, por acuerdo de 12 de mayo de 2022 se admitió a trámite la demanda de nulidad interpuesta, ordenándose correr traslado con copia de la misma y sus anexos a la autoridad demandada y a las terceros interesadas para que formularan su contestación y apersonamiento a juicio, respectivamente.

3°.- APERSONAMIENTO A JUICIO DE TERCEROS.- Por escrito ingresado el 03 de agosto de 2022, compareció el C. ****** ******* * *****, en representación legal de las terceras interesadas, ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****, a apersonarse en su calidad de

terceros interesadas; mismo que se tuvo por recibido a través del auto de 08 de agosto de 2022, admitiéndose asimismo las pruebas ofrecidas.

4°.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.- Por oficio ingresado el 10 de agosto de 2022, la Coordinación Departamental de Amparos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda, misma que se tuvo por recibida mediante acuerdo de 15 de agosto de 2022, asimismo se ordenó correr el traslado legal a las partes; finalmente se concedió el término legal para que formularan sus alegatos por escrito.

5°.- PRUEBAS SUPERVENIENTES.- Por escrito presentado el 09 de diciembre de 2023, la parte actora ofreció como prueba superveniente la copia simple de la suspensión definitiva dictada 29 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el amparo indirecto *********, relacionada con el juicio de nulidad **********, la cual se tuvo por recibida a través del auto de 02 de enero de 2023.

6°.- CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quedó cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponde.

7°.- SENTENCIA DEFINITIVA.- En ese sentido, una vez cerrada la instrucción, con fecha 06 de octubre de 2023 se dictó sentencia definitiva por esta Sala, a través de la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada.

8°.- INTERPOSICIÓN DE AMPARO.- Inconformes con la sentencia dictada por esta Sala, la actora y las terceras interesadas interpusieron juicio de amparo en contra de la sentencia de 06 de octubre de 2023, radicados con los D.A. ******* * *******, los cuales fueron resueltos, con motivo de la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos directos ****** * ******, mediante ejecutorias de 21 de mayo de 2025 emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negando la concesión del amparo en el amparo directo ******, mientras que en el amparo directo ****** la Justicia de la Unión amparó y protegió a las quejosas (aquí terceras) de conformidad con los lineamientos establecidos a continuación:

> *"…*
>
> ***IV. ESTUDIO DE FONDO***
>
> *21. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará los conceptos de violación en un orden diverso al expuesto en la demanda, atendiendo, en principio, al que de resultar fundado brindaría un mayor beneficio a la quejosa.*
>
> *22. En el **segundo concepto de violación** sostiene que el análisis de los presupuestos constitutivos de la infracción contenida en la fracción I del artículo 213 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, es ilegal y la Sala responsable indebidamente modificó la litis planteada por la actora. Al respecto, aduce que la citada fracción no exige como presupuesto constitutivo de actualización, que se deba acreditar que un producto posterior ******* ****** haya sido resultado de la modificación del producto anterior ** ***** ****** para determinar que existió competencia desleal.*
>
> *23. Explica que en el caso de la fracción I del artículo 213 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, para su actualización, basta con acreditar que la demandada haya realizado actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal relacionados con la ley de la materia.*
>
> *24. Así, precisa que la causa de pedir en el procedimiento de declaración administrativa consistió en señalar que la tercero interesada había incurrido en actos de competencia desleal, en términos de lo dispuesto en la referida fracción. Lo anterior, por haber imitado la imagen comercial del producto de ******** ***** a través de su producto ****** ***** y que ello, es una conducta reprochable, por constituir una práctica contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, por sustraer ilegítimamente de un tercero, derechos fundados en la ley de la materia y en beneficio propio.*

25. Señala que esa situación se corrobora por la remisión expresa a la fracción XXVI del propio artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y sostiene que lo sancionable por la ley, es incurrir en actos de competencia desleal, conducta que, sin lugar a duda abarca la imitación de la imagen comercial de un producto, con independencia de si uno anterior -de la demandada Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma- fue modificado o sustituido por el producto infractor.

*26. El supuesto previsto en la ley, esto es, en la fracción I, del artículo 213, no radica en la sustitución de un producto no infractor por uno infractor, sino que encuentra su génesis en el aprovechamiento de la reputación y el esfuerzo ajeno, al sustraer indebidamente creaciones intelectuales e industriales de terceros en beneficio propio; esto es, la deslealtad de la conducta por parte de ********** ********** ********* radica en haber imitado la imagen comercial de ******** ***** y es del todo irrelevante, si en un inicio comercializaba ****** ***** y posteriormente lo sustituyó por ****** *****, dado que la presencia del producto anterior no desvirtúa en forma alguna la comisión de la conducta infractora.*

*27. En ese sentido, la quejosa concluye que los argumentos relativos a que la señalada empresa había modificado la imagen comercial de ****** ***** para sustituirla por la de ****** *****,* ***fueron accesorios y secundarios****, porque la procedencia de la infracción por ministerio de ley no depende de la referida modificación o sustitución. La causal de infracción invocada no exige que exista una modificación o sustitución del producto, como incorrectamente lo consideró la Sala Especializada, transgrediendo con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de la quejosa.*

28. Para dar respuesta a este concepto de violación es relevante tomar en cuenta los antecedentes del acto reclamado y al efecto se enumeran los siguientes.

Resolución del Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- *El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho Anheuser-Busch y Cervecería Modelo de México promovieron la solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de la ahora quejosa, con base en las fracciones I y IX, incisos b), c) y d) del artículo 213 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial*[1].

- *La solicitante adujo que en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 213 de la ley de la materia,* ********** ********** ********* *estaba realizando actos de competencia desleal que iban en contra de los buenos usos y costumbres en el comercio, al almacenar, distribuir, publicitar y comercializar*

[1] **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;
IX. Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente: […]
c) que presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
d) que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuento al origen geográfico del producto;

*un producto que incorporó una imagen comercial en grado de confusión a la adoptada previamente en su producto ******** *******

- *Reiteró que las conductas de ********** ********** ********* constituían actos de competencia desleal, en virtud de que se estaba aprovechando indebidamente del prestigio que la actora *************** * ********** ******* ** *******- había construido respecto de la imagen comercial del producto identificado como ********* *****, con una que era evidentemente semejante en grado de confusión a la imagen adoptada previamente en su producto.*

- *En relación con lo anterior, la autoridad administrativa resolvió que al realizar el estudio comparativo de los productos de ambas empresas, obtuvo que a primer golpe de vista y atendiendo al primer impacto que le causaría al público consumidor promedio al ver ambos productos en el mercado, advertía que la combinación de elementos que conformaban la imagen los hacía tener características coincidentes, ya que en primera instancia resaltaba que los productos de ambas partes eran cervezas, las cuales compartían determinados elementos como que se encontraban conformados por botellas, latas, cajas y canastillas, con fondos en color blanco en combinación con letras en color azul, apreciándose elementos plateados como parte de su decoración, que la palabra ***** resaltaba respecto de los otros elementos que conformaban la imagen en razón de su tamaño y ubicación, sin que implicara diferencia alguna que en todos los productos de la presunta infractora se apreciaba la marca ******* y diseño.*

- *En consecuencia, la autoridad administrativa de origen concluyó que la presunta infractora al comercializar un producto cuya imagen comercial **fue modificada** para quedar integrada con la combinación de elementos que poseía la imagen de la cerveza identificada como ******* ******* mismos que resultaron coincidentes con la imagen comercial de ********* *****, propiedad de la actora, y los cuales le permitían identificar su producto frente a los competidores, todo ello se traducía en actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que implicaban una clara competencia desleal en detrimento de la actora, conduciéndose fuera de los lineamientos de la libre competencia y obteniendo beneficios ilícitos y aprovechándose del beneficio ganado por un competidor debido al desvío de la clientela por la confusión o error que se generaba[2].*

- *La autoridad al desestimar uno de los argumentos de la presunta infractora, precisó que **el objeto de la litis** era el estudio de una conducta que implicara competencia desleal en relación con la imagen comercial de los productos propiedad de la solicitante y no así el análisis de semejanza entre el termino ***** utilizado en las marcas de la actora y la demandante[3].*

- *Finalmente, resolvió que la conducta realizada por Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se adecuaba plenamente a todas las hipótesis contenidas en la infracción contemplada en la fracción I, del artículo 213 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial[4].*

- *En contra de la resolución antes reseñada en su parte conducente y que interesa en el presente asunto, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma interpuso el recurso de revisión previsto en la ley de la materia.*

Resolución del Director General Adjunto de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- *La autoridad revisora resolvió el diecisiete de febrero de dos mil veintidós que los agravios de la recurrente eran infundados por las siguientes razones.*

---

[2] Véase páginas 206 y 207 de la resolución administrativa.
[3] Véase página 208
[4] En relación con la infracción prevista en la fracción IX, incisos c) y d) del artículo 213 de la ley de la materia, la autoridad administrativa resolvió que no se actualizaban y por ello negó administrativamente su actualización. Aquí, es relevante destacar que esa consideración no fue impugnada ante la Sala Especializada por lo que ha quedado fuera de la litis en este asunto.

a) *No hubo omisión por parte de la autoridad en analizar las pruebas ofrecidas en el procedimiento y que, además, le correspondía a la actora acreditar si se actualizaba o no la infracción que le imputaba a la demandada;*

b) *En relación con el argumento de la recurrente en el que aduce que, incorrectamente, la autoridad administrativa desestimó la inexistencia de semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto, bajo el argumento de que la litis en el procedimiento se ceñía a determinar una conducta desleal en perjuicio de la imagen comercial de la denunciante y no así, el análisis del término* *****[5]*; la revisora consideró que ese argumento era desacertado, porque si bien la autoridad recurrida tomó en consideración el termino ***** como parte de las imágenes comerciales en controversia, ello no implicaba que la litis en el procedimiento haya consistido en determinar la posible semejanza en grado de confusión entre las marcas ****** ***** * ******** ******

c) *Concluyó que la litis en el procedimiento de origen se limitó a verificar si la conducta de ********** ********** ********* encuadraba en la causal de infracción prevista en la fracción I, del artículo 213 de la ley de la materia, misma que no implicaba el análisis de una posible semejanza en grado de confusión entre marcas sino la realización de actos de competencia desleal*[6]*;*

d) *No tiene razón la parte recurrente porque, independientemente, de que el producto de su contraparte tenga algunos elementos respecto de los que no se cuenta con exclusividad y que, podrían ser elementos utilizados por más personas para distinguir sus productos, lo cierto es que en el caso, se le sancionó, no por usar algún elemento de uso común en el mercado, sino por haber modificado la imagen de su producto denominado ****** ***** para quedar integrado con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ******** ******

e) *La autoridad también tomó en cuenta lo que señaló la autoridad recurrida, en el sentido de que a primer golpe de vista y atendiendo al primer impacto causado en el público consumidor, la combinación de elementos que conforman la imagen de las cervezas ******** * ****** **** (sic) los hace tener características de imagen coincidentes y agregó "a efecto de determinar si la conducta de la ahora recurrente encuadraba en la causal de infracción prevista en la fracción I, del artículo 213..., por haber modificado la imagen de la cerveza ****** ***** por ****** ***** con los elementos de la imagen comercial del producto de los solicitantes del procedimiento,* ***la autoridad recurrida debía tal y como aconteció realizar un análisis a primer golpe de vista y teniendo en mente la atención que presta un consumidor promedio y no****, como lo realiza la recurrente, realizar un análisis pormenorizado y*

---

[5] Agrega la recurrente que lo cierto es que la semejanza en grado de confusión entre los productos ****** ***** * ******** ***** constituye la causa de pedir de su contraparte.

[6] Véase página 34 de la resolución y esta respuesta la dio la autoridad al agravio en el que la recurrente sostuvo que en el procedimiento administrativo hizo valer la inexistencia de semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto y que fue incorrecto afirmar como lo hizo la autoridad, que la litis en el procedimiento se ceñía a determinar una conducta desleal en perjuicio de la imagen comercial de la solicitante, no así el análisis del término ULTRA pues, la semejanza en grado de confusión entre los productos ****** ***** * ******** ***** es lo que constituye la causa de pedir de la solicitante de infracción.

detallado de cada uno de los elementos del producto, analizándolos de forma aislada y detallada"[7].

f) Reiteró *que la litis en el procedimiento de origen consistió en determinar si la aquí recurrente había cometido actos de competencia desleal* ***al haber modificado la imagen de su cerveza ****** ***** denominándola ****** *********, *e incorporándole una combinación de elementos que conforman la imagen comercial de ******** ***** y no así, comparar dos marcas a efecto de determinar si las mismas resultaban semejantes en grado de confusión.*

- *Con base en las anteriores consideraciones, la autoridad administrativa revisora* ***confirmó*** *la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró en contra de ********** ********** ********* la infracción administrativa prevista en la fracción I, del artículo 213 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial.*

29.
*Inconforme con la anterior resolución ********** ********** ********* promovió el juicio de nulidad, respecto del cual correspondió conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial.*

30. La Sala Especializada determinó, primero, que no se debía de exigir de las solicitantes de la infracción administrativa el registro de la imagen comercial ante el Instituto; ***y luego, declaró la nulidad*** *de la resolución impugnada y de la recurrida, para el efecto de que la autoridad reiterara las consideraciones que no fueron materia de la declaración de nulidad por parte de la Sala Especializada y* ***negara la declaración administrativa*** *de infracción por parte de ********** ********** ********** **** ** ***** prevista por la fracción I del artículo 213, de la ley de la materia aplicable.*

*31. Entre sus consideraciones, la Sala sostuvo que la litis planteada en el juicio contencioso administrativo era determinar si la autoridad demandada había declarado legalmente la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción I, de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, por parte de ********** ********** ********* **por la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal y que se relacionan con la ley de la materia, consistentes en haber modificado la imagen comercial de su producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza identificada como ****** ******

32. Una vez narrados los antecedentes, que en lo conducente tienen que ver con el tema expuesto y relativo a la litis planteada en el juicio contencioso administrativo por la Sala Especializada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es ***fundado este concepto de violación****, por las siguientes razones.*

*33. Debe recordarse que la autoridad administrativa revisora dijo que la litis originalmente planteada, era resolver si había competencia desleal por parte de la presunta infractora y no determinar si había semejanza en grado de confusión de la imagen comercial; en tanto que la Sala Especializada consideró que la litis era definir si había modificado la imagen comercial de su producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de elementos de la imagen de ****** ******

34. En ese orden de ideas, asiste la razón a la quejosa, porque lo que se debe resolver primero, es si hay o no semejanza en grado de confusión de la imagen comercial utilizada por cada una de las partes, en virtud de que la cuestión relativa a si hay una modificación de la imagen no es lo relevante, porque lo que puede llevar a un error al público consumidor, precisamente, es la semejanza en grado de confusión de un producto a otro. Por ello, determinar solamente si una persona modificó su imagen no resuelve la disputa, siendo claro que cualquiera puede cambiar su imagen y ello es irrelevante. Lo importante es determinar si una imagen produce o no una confusión con otra imagen existente.

---

[7] Véase pagina 48 de la resolución.

35. ***En ese sentido, esta Segunda Sala considera que más que una modificación de la litis como lo sostiene la quejosa, en realidad, lo que hizo la Sala Especializada fue un análisis incompleto de la litis realmente planteada desde la solicitud de infracción administrativa promovida por la ahora quejosa****.*

*36. En otras palabras, lo que se tiene que analizar para dilucidar si existe una competencia desleal, es si hay o no semejanza en grado de confusión entre la imagen comercial de cada uno de los productos de los que son propietarios las partes, porque en un orden lógico esto es lo que se tiene que determinar primero; y no de forma aislada si ****** ***** cambió su imagen para denominarla ****** *****. Por esta razón, esta Segunda Sala considera que la responsable no analizó la litis que le fue planteada en su integridad, e incorrectamente, enfocó su estudio en una cuestión accesoria y, en consecuencia, omitió determinar si la imagen comercial de cada una de las partes son semejantes en grado de confusión.*

37. En relación con lo anterior, nótese que la fracción ***XXVI del artículo 213*** *de la Ley de la Propiedad Industrial[8], habla precisamente de la inducción al público a confusión, error o engaño, y para que se actualice esa inducción, primero, se asume que los productos son iguales o similares en grado de confusión, esto es, requiere la existencia de una confusión.*

*38. Por tanto, se reitera, la Sala responsable al no estudiar de forma integral la litis planteada, se limitó a determinar de forma lisa y llanamente si ********** ********** ********* había cambiado la imagen de sus productos ****** ***** para denominarla ****** *****, incorporándole los elementos que conforman la imagen comercial de ******** *****, cuando, lo que se debía resolver es si esa imagen que ya tenía era o no semejante en grado de confusión con la de la aquí quejosa.*

39. No obsta para ello, que la autoridad revisora haya dicho que para verificar la actualización de la conducta prevista en la fracción I, del artículo 213, no implicaba el análisis de una posible semejanza en grado de confusión entre marcas sino la realización de actos de competencia desleal; en virtud de que esa afirmación es incorrecta, porque como ya se estableció, la base de la existencia de una competencia desleal es, precisamente, que los productos puedan tener una semejanza en grado de confusión y ello aplica, en este caso, a los mismos bienes y sus correspondientes imágenes comerciales. Todo lo anterior, clarifica la fracción XXVI del citado artículo 213, porque es ahí donde se advierte que la confusión a la que puede llevarse al público, precisamente parte de que los productos puedan tener una semejanza en grado de confusión.

---

[8] **Artículo 213**. Son infracciones administrativas: […]
XXVI. 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 esta Ley y que por su uso causen **o induzcan al público a confusión, error o engaño**, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada, constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo; […]

*40. Incluso, cabe recordar que la autoridad administrativa de origen señaló en su resolución que al realizar el estudio comparativo de los productos de ambas empresas, obtuvo que a primer golpe de vista y atendiendo al primer impacto que le causaría al público consumidor promedio al ver ambos productos en el mercado, advertía que la combinación de elementos que conformaban la imagen los hacía tener características coincidentes, ya que en primera instancia resaltaba que los productos de ambas partes eran cervezas, las cuales compartían determinados elementos como que se encontraban conformados por botellas, latas, cajas y canastillas, con fondos en color blanco en combinación con letras en color azul, y que apreciaba elementos plateados como parte de su decoración y que la palabra ***** resaltaba respecto de los otros elementos que conforman la imagen, sin que implicara diferencia alguna que en todos los productos de la presunta infractora se apreciaba la marca ****** y diseño.*

41. En ese sentido, debe concluirse que, para el análisis del tema de competencia desleal en este asunto, lo que se tiene que determinar es si hay o no semejanza en grado de confusión que pueda inducir o provocar error en el público consumidor y la litis no es resolver únicamente si se probó que la demandada cambió o no su imagen.

42. Por todo lo anterior, se insiste, el punto que la Sala Especializada debe resolver es si existe o no semejanza en grado de confusión entre la imagen comercial de ambas partes y no limitarse a decir que no estaba probado el cambio de imagen por parte de la presunta infractora aquí tercero interesada.

*43. Similares consideraciones expuso esta Segunda Sala al resolver el amparo directo ******, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.*

44. En ese orden de ideas, lo procedente es conceder el amparo para que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual determine si existe o no semejanza en grado de confusión y, a partir de ahí, resuelva si existe o no competencia desleal por la presunta infractora. Lo anterior, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un tribunal de instancia, es decir, en amparo directo no le corresponde resolver las cuestiones a debate en el juicio de nulidad, sino las cuestiones de constitucionalidad correspondientes. En consecuencia, es la Sala Especializada quien tiene que resolver la cuestión ordinaria sobre el tema planteado en el juicio.

45. Por consecuencia, esta Segunda Sala considera que es innecesario el estudio de los conceptos de violación primero, tercero, cuarto y quinto, previamente sintetizados en el párrafo diecisiete de esta sentencia y que, para facilitar el presente estudio, se refieren nuevamente.

La quejosa en esencia aduce lo siguiente:

- *Que el acto reclamado es ilegal porque la Sala Especializada incorrectamente concluyó que no se actualizaba la infracción prevista en la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo porque el producto infractor no es una modificación de un producto previamente existente y que, por ello, no existía la competencia desleal que la quejosa reclamó desde un inicio;*
- *Que la Sala, incorrectamente, consideró que la autoridad administrativa había incurrido en omisión de estudio de las pruebas ofrecidas por la presunta infractora, entonces tercero interesada, y que aun suponiendo sin conceder que existiera esa violación procesal, debió devolver a la autoridad administrativa el expediente para que fuera esta quien resolviera.*
- *Que la Sala soslayó de manera inexplicable el contenido de las fe de hechos aportadas por las terceras interesadas, para acreditar la existencia y comercialización del producto ****** *****, así como la supuesta situación de que dicho producto coexistía y ya se comercializaba al mismo tiempo que ****** *****, resultaron de ser de fecha anterior a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de infracción promovida por la ahora quejosa.*
- *Que se debe interpretar lo dispuesto por los artículos 25 y 28 constitucionales como parámetro para resolver la litis dado que el acto reclamado es violatorio de los principios contenidos en los citados preceptos.*

En ese orden de ideas, al haber resultado fundado el segundo concepto de

violación, es innecesario el estudio de los restantes argumentos porque, la Sala Especializada, primero tendrá que resolver la cuestión relativa a la correcta fijación de la litis planteada en el procedimiento contencioso administrativo y, a partir de ahí, tendrá que valorar las pruebas ofrecidas por las partes. Máxime que la propia Sala consideró innecesario el estudio relativo a si existía o no coincidencia sobre los elementos que conforman las imágenes comerciales.

V. DECISIÓN

46. En ese orden de ideas, lo procedente es ***conceder el amparo solicitado*** *por* ******** ****** ******* ********* ******* * ********** ****** ** ******, *Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para el efecto de que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emita otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva de forma integral la litis realmente planteada en esa instancia y con libertad de jurisdicción resuelva la controversia.*

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. *La Justicia de la Unión ampara y protege a* ******** ****** ******* ********* ******* * ********** ****** ** ******, *Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable en contra de la sentencia de seis de octubre de dos mil veintitrés dictada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para los efectos precisados en el último apartado de esta resolución.*

…".

9°.- SE DEJA INSUBSISTENTE SENTENCIA.- Mediante acuerdo de 10 de junio de 2025 esta Sala dejó insubsistente la sentencia de 06 de octubre de 2023.

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

PRIMERO.- EJECUTORIA A CUMPLIMENTAR.- Teniendo a la vista la ejecutoria a cumplimentar por obrar agregada en autos, se emite una nueva

sentencia acatando puntualmente los lineamientos expuestos en la misma, particularmente atendiendo a lo siguiente:

> *"En ese orden de ideas, lo procedente es conceder el amparo para que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual determine si existe o no semejanza en grado de confusión y, a partir de ahí, resuelva si existe o no competencia desleal por la presunta infractora…".*

SEGUNDO.- COMPETENCIA DE LA SALA.- Esta Sala es competente para emitir la presente resolución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, fracción **XII**, y 28, fracción III, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual forma, con fundamento en el artículo 50, fracción I, del Reglamento Interior de este Tribunal, este Órgano Jurisdiccional es competente territorial y materialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la competencia de esta Sala comprende todo el territorio nacional, así como que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

TERCERO.- EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada en autos, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la actora, así como por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

CUARTO.- ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO PLANTEADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA Y POR LA TERCERO INTERESADA.- Al tratarse de una cuestión de orden preferente, esta Sala procede al análisis y resolución de las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 8° y 9°, fracción II de

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que de resultar fundada, lo conducente sería decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad, lo que se traduce en impedimento legal de análisis del fondo de la litis.

En ese sentido, la **autoridad** manifiesta que de la lectura al escrito inicial de demanda se advierte que la enjuiciante pretende impugnar, de manera extemporánea, el contenido de las actas levantadas con motivo de las visitas de inspección, mismas que fueron consentidas por la actora, al no ser recurridas en tiempo y en la vía procedente, cuando la actora tuvo la oportunidad de manifestar su inconformidad al momento de haberse levantado las mismas, aunado a que se le otorgó un plazo de diez días para hacer notar sus inconformidades al respecto, de ahí que esta Sala se encuentra impedida para conocer del fondo de las actas de inspección, por haber transcurrido en exceso los 10 días previstos en el artículo 209, fracción IX de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por su parte, si bien las **terceros interesadas** no hacen valer sus argumentos, como tal, como una causal de improcedencia, sí refieren en algunos de sus conceptos de impugnación que nos encontramos ante la presencia de actos consentidos, pues la actora no los impugnó, e incluso con la exhibición de la contragarantía manifestó su conformidad con las actas circunstanciadas, porque lo que en todo caso debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción IV, del artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Argumentos que esta Sala advierte como **infundados**, para lo cual es viable transcribir el contenido del artículo 8º, fracción IV, en relación con el artículo 9°, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a saber:

> **LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**
>
> **ARTÍCULO 8o.-** Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
> …
>
> **IV.** Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.
> …
>
> **ARTÍCULO 9o.-** Procede el sobreseimiento:
> …
> **II.** Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
> …

A partir de lo cual se obtiene que, para analizar la causal de improcedencia invocada, es necesario en que en primera instancia se determine cuál es la **resolución impugnada** en el juicio, misma que en la especie recae en el oficio de fecha 17 de febrero de 2022, con número de folio ****, mediante el cual la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de revisión **** ********** confirmó la resolución contenida en el oficio de fecha 02 de septiembre de 2021, con número de folio *****, emitida en el **** ********* ******* ***** por la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, a través de la cual se declaró administrativamente la infracción prevista en el artículo 213, fracción I, de la entonces vigente Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la hoy actora.

En la especie, dicha resolución fue notificada el día 24 de febrero de 2022 como lo señaló la actora en su escrito de demanda, por lo cual, si el presente juicio fue **ingresado en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Occidente de este Tribunal, el 06 de abril de 2022**, es claro que se interpuso dentro de los 30 días con los cuales legalmente se contaba para ello en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sin que sea viable que se pretenda sustentar el consentimiento de actuaciones efectuadas durante la instancia administrativa (particularmente respecto de las manifestaciones que pudieron formularse al acta levantada en la visita de inspección practicada a la actora), en virtud de que *la causal de improcedencia invocada se refiere únicamente a la resolución impugnable* en el presente juicio, como es en la especie aquélla que resuelve de fondo la actualización de la infracción por parte de la actora, respecto de la cual sí se encuentra interpuesto en tiempo el presente juicio, por lo que no existe consentimiento por parte de la demandante.

Aunado a lo anterior, es de precisar que lo que realmente pretenden la autoridad y las terceros es que se estimen como extemporáneos algunos de los conceptos de impugnación; sin embargo, dicha circunstancia no es la prevista por la causal de improcedencia invocada, debido a que lo único que puede resultar consentido en términos de dicho precepto y fracción, es el acto impugnable, no así

algunos de los conceptos de impugnación vertidos en la demanda, cuyo análisis en todo caso es diverso a la procedencia de la demanda.

Por las consideraciones anteriores, es que resultan **infundadas** las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la autoridad demandada y por las terceros interesadas, procediéndose en consecuencia al análisis de los conceptos de impugnación formulados en el escrito inicial de demanda.

QUINTO.- VIOLACIONES PROCESALES EN LAS ACTAS DE INSPECCIÓN (*reiteración*).- Esta Sala procede a examinar los argumentos que la parte actora hace valer en su **CUARTO** concepto de impugnación, en el que hace valer diversas ilegalidades relacionadas con la visita de inspección:

- Afirma que los artículos 205 y 209, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial precisan los requisitos que se deben cumplir en el desarrollo del acta circunstanciada, entre ellos, que el personal actuante se identifique ante la persona que atiende la diligencia.

- En el caso, que las actas circunstanciadas no cumplieron con los requisitos de debida identificación, ya que no se circunstanció en ellas la fecha de expedición de las identificaciones de los servidores públicos a cargo de practicar las diligencias, el nombre del servidor público a cargo de expedir el documento con el que se identificaron los inspectores y, el órgano y titular de la dependencia que emitió dicha orden de inspección, así como el nombre del o los servidores públicos autorizados para tales efectos.

- Menciona que lo anterior tiene como finalidad que el inspector designado acredite puntualmente que goza de facultades para desempeñar su encomienda, lo que otorga seguridad jurídica al gobernado.

- Y que en las actas circunstanciadas se omitió señalar tanto el nombre del servidor público que emitió las identificaciones de los servidores públicos a cargo de desahogar la diligencia de mérito, así como la fecha en las que se emitieron las identificaciones.

Por su parte, la **autoridad demandada** señala lo siguiente:

- Que las manifestaciones vertidas resultan del todo extemporáneas, por lo que deberán desestimarse, ya que dichas supuestas ilegalidades las debió hacer valer durante el desahogo de las inspecciones, o en su caso, dentro del término de 10 días posteriores.

- Así, que sería antijurídico declarar la nulidad de la resolución impugnada conforme a argumentos que no fueron sometidos a la consideración de la autoridad responsable.

- No obstante, que las actas levantadas con motivo de las visitas de inspección gozan de pleno valor probatorio, por ser documentales públicas.

- Que se ordenó por escrito la práctica de las visitas e inspección, y éstas se llevaron a cabo indicando la fecha de inicio y conclusión, los nombres y cargos de quienes las realizarían, la forma en que se identificaron, así como el nombre y firma de las personas que fungieron como testigos, de ahí que cumpla con los requisitos necesarios para surtir los efectos probatorios conducentes.

- Refiere que se hizo constar la debida identificación de los inspectores, y que en cada una de las credenciales que expide el Instituto, se puede apreciar el nombre y emblema de la institución, fotografía, nombre y número de empleado, área de adscripción, vigencia, firma del portador y de quien esté autorizado para expedirla según sea el caso, datos suficientes para la plena identificación de cada uno de los empleados del Instituto.

- Lo que se refuerza con el contenido de las actas de inspección, donde se aprecia que los inspectores se identificaron con credencial con fotografía expedida por el Instituto, y al levantarse el acta no se hizo observación u objeción alguna sobre la acreditación de cada uno de los inspectores, por lo que se deben desestimar los conceptos de impugnación de la actora.

Mientras que las **terceros interesadas** indicaron esencialmente lo siguiente:

- Que la actora fue omisa en hacer valer en su caso dicha supuesta violación en el momento procesal oportuno, es decir, después de habérsele notificado las actas circunstanciadas o en su defecto mediante la interposición de un amparo indirecto, consintiendo además en su caso la supuesta violación, al haber solicitado el levantamiento de las medidas provisionales impuestas y por no interponer en su caso el amparo indirecto correspondiente, por lo que dichos argumentos resultan ser completamente improcedentes, tal y como lo estableció la autoridad demandada en la resolución impugnada.

- Aunado a que en todo caso, en términos de lo dispuesto por las fracciones II y III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tanto la omisión de requisitos formales exigidos por las leyes, así como los vicios del procedimiento, únicamente serán generadores de nulidad cuando afecten las defensas del particular y trasciendan al resultado de la resolución impugnada, lo que en el caso no ocurre, dado que las actas circunstanciadas y oficio de imposición de medidas provisionales son independientes a la resolución de fondo expedida en el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

En este sentido, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **a juicio de este Órgano Jurisdiccional no asiste la razón a la actora.**

En principio, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando en el juicio contencioso administrativo federal sea impugnada la resolución recaída a un recurso administrativo, se entenderá

simultáneamente impugnada la resolución recurrida en la parte en que siga afectando los intereses de la parte actora, pudiendo hacer valer agravios *no planteados* en el recurso administrativo, lo que implica que la actora puede hacer valer de manera *directa* agravios en contra del acto primigenio que le causa afectación jurídica de origen, lo que se conoce también como *litis abierta*.

De ahí que si en el caso, la resolución impugnada consiste en aquélla que confirma el acto recurrido, contenido en el oficio impugnado, en el que se **declaró administrativamente la infracción prevista en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la actora**, es procedente entonces estudiar, en primer término, los agravios que la parte actora hace valer de manera directa en contra de la resolución recurrida, a fin de resolver sobre la legalidad de ésta, ello en términos del diverso artículo 50, párrafo penúltimo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sin que lo anterior implique la inoperancia de los argumentos que la parte demandante hace valer en contra de la resolución impugnada, en específico, los que hace valer de forma *reiterativa*, esto es, que ya hizo valer en el recurso administrativo de revisión, pues resulta claro que conforme al principio de *litis abierta* previsto en la ley procesal, si éste permite la posibilidad de plantear argumentos novedosos de forma directa en contra de la resolución recurrida, esto es, agravios que no fueron formulados ante la autoridad en la instancia administrativa, por mayoría de razón es dable que pueda plantear argumentos

reiterativos en contra de la recurrida, es decir, que planteó en la instancia administrativa y que de nueva cuenta plantea en el juicio contencioso administrativo.

Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 32/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, en abril de 2003, que a continuación se transcribe:

> **JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O *REITERATIVOS* REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.** El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, contenía el principio de "litis cerrada" que impedía que se examinaran los argumentos dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto administrativo contra el cual se enderezó el recurso, es decir, no permitía que el demandante hiciera valer o reprodujera argumentos relativos a la resolución recurrida; y, por ende, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación no estaba obligado a estudiar los conceptos de anulación que reiteraran argumentos ya expresados y analizados en el recurso ordinario; sin embargo, en el texto vigente del último párrafo del citado numeral se simplificó el procedimiento contencioso administrativo al cambiar el principio de "litis cerrada" por el de "litis abierta", el cual comprende no sólo la resolución impugnada sino también la recurrida; los nuevos argumentos que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que *reproduzcan* agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria. Por tanto, todos estos argumentos, ya sean novedosos o *reiterativos* de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiarlos.
>
> Tesis de jurisprudencia 32/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de abril de dos mil tres.

En segundo lugar resulta dable precisar, como antecedente para el estudio del presente considerando, que previo al inicio del procedimiento de declaración administrativa de infracciones instado por las hoy terceros interesadas ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****, por escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 03 de agosto de 2018 solicitaron la imposición de medidas provisionales en contra de la hoy actora, ********** ********** ********** **** ** ****, a efecto de

lo cual, por oficio ***** de 20 de agosto de 2018, el Instituto admitió a trámite la solicitud planteada y ordenó su desahogo en los domicilios ubicados en: 1) *** ******* ***** ***** ******* ***** ****** ********** ***** ***** **** *****; 2) *** ****** ****** ***** ******* ***** ** ******** ******** ***** ***** **** *****; 3) *** ****** ****** ***** ********** ********** ***** ***** **** *****; y 4) **** ****** ***** ***** ******* *** ******** ********** ***** ***** **** *****.

Ahora bien, del escrito inicial de demanda se desprende que la parte actora se duele de vicios de procedimiento concernientes a las actas circunstanciadas de 21 de agosto de 2018, con folios ****** ***** * ***** *correspondientes a los primeros tres domicilios-, desahogadas el 22 de agosto de 2018, estimando esencialmente que las mismas no cumplieron con los requisitos previstos en los artículos 205 y 209 de la Ley de la Propiedad Industrial entonces aplicable.

Al respecto, se tiene que los artículos invocados por la actora establecen lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TÍTULO SÉPTIMO
De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos
Capítulo I
De la Inspección

Artículo 205.- Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y **únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación** y exhibición del oficio de comisión respectivo.

El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.

El personal comisionado a las visitas de inspección podrá, durante el desarrollo de las diligencias, tomar fotografías o video filmaciones o recabar cualquier otro instrumento considerado admisible como prueba en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y los demás instrumentos recabados en términos de este artículo, podrán ser utilizados por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio.

Artículo 209.- En las actas se hará constar:

I.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;

II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;

IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia, aún y cuando dicha circunstancia o hecho no estén contenidos en los puntos del acta de inspección, y la mención de si se han tomado fotografías, realizado video filmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

En ese sentido, de la revisión a las actas circunstanciadas que obran en el expediente administrativo **** ********* ******* ***** remitido por la autoridad en un CD, se advierte que contrario a lo afirmado por la demandante, el

inspector comisionado sí se identificó al momento de pretender llevada a cabo la inspección ordenada, tal y como se observa a continuación:

Acta ***

(SE SUPRIME IMAGEN)

Acta ***

(SE SUPRIME IMAGEN)

Acta ***

(SE SUPRIME IMAGEN)

De donde se desprende que se precisó en cada una de ellas, que las personas que se presentaron en el domicilio eran inspectores comisionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a saber, los CC. **** ******* ***** ***** * ******* ******* ***** ******; ***** ****** ****** ****** * ******* ******* ****; * ******** ********* ******* * ***** ****** ****** ***** quienes se identificaron mediante credenciales *** * ***; *** * ***; * *** * ***, expedidas por

el Director Divisional de Administración, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigentes hasta el día 31 de diciembre de 2018.

Asimismo, manifestaron que mostraron las órdenes de inspección números ****** ***** * *****, respectivamente, que contenían firma autógrafa de la autoridad competente que las expidió, **las cuales indicaron entregar a su destinatario.**

En ese sentido, para estos Juzgadores los datos ahí asentados, *relacionados* con el contenido de las órdenes de inspección, resultan suficientes a efecto de estimar que se surtieron los alcances de las disposiciones previstas en los artículos 205, primer párrafo y 209, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial para el desahogo de las visitas de inspección, esto es, que se hayan practicado por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo, y el número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector.

Lo anterior, toda vez que si bien en las actas circunstanciadas no se advierte 1) la fecha *específica* de expedición de las identificaciones de los inspectores, y 2) el nombre de la persona física, en su carácter de servidor público, que expidió las credenciales con las que se identificaron los inspectores, lo cierto es que la finalidad de que en las actas de inspección obren los datos de identificación de la persona autorizada por la autoridad para practicar la diligencia, es respetar el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, el cual implica evitar arbitrariedades por parte de la autoridad, y proteger a las personas de una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, de evitar dejarlas en estado de indefensión.

En ese orden de ideas, como parte de las formalidades que rigen a las visitas domiciliarias está la debida identificación de las autoridades que las practican, a fin de que la persona visitada tenga la seguridad de que quien ejecuta la visita representa efectivamente a la autoridad que cuenta con facultades para realizar la inspección, y que por tal motivo puede introducirse a su domicilio, debiendo no solo identificarse ante la persona con quien vaya a llevarse a cabo la diligencia, sino también levantar el acta pormenorizada en la que asienten los datos esenciales de identificación, como el cargo que ocupan, la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide, para que así haya certeza de que esas personas efectivamente prestan sus servicios para la autoridad emisora de la orden de visita.

No obstante, en el caso se tiene que los inspectores se identificaron con credencial "… *expedida por el Director Divisional de Administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vigente (s) hasta el 31 de diciembre de 2018*", y si bien el solo asentamiento de estos datos no garantiza que la persona visitada tenga la certeza de que quien practica la inspección representa al Instituto, es claro que con la entrega de las órdenes de inspección a los visitados (lo que en la especie sí ocurrió), es la forma en que aquéllos pueden cerciorarse de la identidad de las personas inspectoras y donde se contiene la designación específica del personal autorizado para practicar la visitas, y así, estar seguros de que quien practica la inspección presta sus servicios en el Instituto, cuenta con

credencial vigente, y está facultado entonces para realizar el acto de molestia en su domicilio.

De esta manera, *los actos de muestra y entrega de dicho documento* materializan la garantía de seguridad jurídica en relación con la identificación de las personas visitadoras, ya que el particular podrá constatar con el oficio de comisión su nombre y cargo vigente, que fueron autorizadas expresamente para la ejecución de la inspección y que efectivamente prestan sus servicios para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de tal suerte que con ese documento conocerá las cuestiones relacionadas con la personalidad, representación y competencia atribucional o delegada de quienes intervienen en la visita de inspección; de ahí lo **parcialmente fundado pero insuficiente** de los argumentos de la actora.

En otro orden de ideas, la demandante manifiesta que en las actas tampoco se circunstanció el órgano y titular de la dependencia que emitió las órdenes de inspección, ni el nombre del o de los servidores públicos autorizados para tales efectos.

Argumento que deviene **insuficiente** para declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues si bien dichos datos no constan en las actas circunstanciadas en estudio, lo cierto es que en ellas se asentó que los inspectores mostraron las órdenes de inspección con números ****** ***** * *****, y que las entregaron a sus destinatarios e informaron los motivos de las diligencias.

En ese orden de ideas, tampoco se incumple con lo previsto por el artículo 209, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando exige que se debe hacer constar el número y fecha de los oficios de comisión que motivaron las actas de inspección, pues de su lectura se desprende claramente que en las actas

se asentaron los números de las órdenes de inspección ******* ***** * ******, y sus fechas (21 de agosto de 2018), y en todo caso, los datos relativos al órgano y titular de la dependencia que emitió las órdenes de inspección, y el nombre del o de los servidores públicos autorizados para tales efectos, pudieron advertirse por la actora al recibir las citadas órdenes de inspección que, se reitera, los inspectores manifestaron entregar a sus destinatarios.

De forma tal, que de las órdenes de inspección ****** ***** * ****** respectivamente, se desprende que las mismas fueron emitidas por la Coordinadora Departamental de Infracciones y Delitos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y se notificó la comisión otorgada de manera indistinta, a los CC. ***** ******* ******* ***** ***** ****** ******* ****** ******* ********* ****** ******** **** ***** ******** **** ********* ******* ****** ********* ***** ****** ****** ******* ****** ***** **** ****** ******* ******* **** **** ****** ******** ******** ********* ******** ******* ****** ******** **** ******* ***** ****** ***** ****** ****** ******* ******* ******* ***** ******* ***** ****** ****** ***** ******* ******* ******** * ********* ******** *****.

En ese sentido, es claro que si los artículos 205 y 209 de la Ley de la Propiedad Industrial no exigían que se asentaran los datos específicos que propone la actora en su concepto de impugnación, luego entonces no era exigible a la autoridad que las actas de inspección los contuvieran de manera específica, mientras que para esta Sala los datos asentados en dichas actas cumplen

debidamente con las obligaciones previstas en los numerales en estudio; aunado a que por cuanto hace a los datos precisos relativos a las órdenes de inspección que indica la demandante, éstos pudieron ser consultados por la actora al momento de recibir las órdenes de inspección que fueron entregadas por los inspectores al momento de practicar las visitas de inspección, de ahí lo **insuficiente** de los argumentos planteados por la recurrente.

SEXTO (reiteración).- ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR ESTIMAR QUE LA AUTORIDAD ESTUDIÓ INDEBIDAMENTE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR LA ACTORA.- En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, se examinan los argumentos que la actora hace valer en los conceptos de impugnación **SEXTO** y **SÉPTIMO** de su escrito inicial de demanda, relacionados con el estudio de las excepciones opuestas ante la autoridad recurrida.

❖ En el sexto concepto de impugnación esencialmente razona que la autoridad ilegalmente desestimó sus excepciones PRIMERA y SEGUNDA, argumentando que las terceros sí tenían interés jurídico para promover su acción, al acreditar la titularidad sobre la imagen comercial de la cerveza ******** *****.

❖ Que la imagen comercial base de la acción constituye un signo distintivo susceptible de registro conforme a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 2018, por lo que las terceros estaban en posibilidad de solicitar el registro correspondiente, y al no contar con él, es que las terceros carecían de acción e interés para solicitar la infracción al no contar con el título de registro correspondiente.

❖ De ahí que se les esté reconociendo un derecho de propiedad industrial únicamente con la exhibición de muestras físicas y fes de hechos.

❖ Sin que la causal de infracción invocada sea ajena a las reglas contempladas en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial con motivo del reconocimiento a derechos exclusivos, y que por ello se requería su registro para reconocer su uso exclusivo.

❖ Lo que además, aduce, contraviene el artículo 199 bis 3, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, pues al momento en que se interpuso la solicitud de infracciones las terceros plantearon una supuesta titularidad sobre un derecho de propiedad industrial que, afirman, no necesitaban acreditar más que con muestras físicas y fes de hechos.

❖ Por lo tanto, estima que se debió negar la solicitud de aplicación de medidas cautelares, y desechar la solicitud de declaración administrativa de infracción, ya que las pruebas ofrecidas certificaron que la cerveza ******** ***** se encuentra disponible en el mercado nacional, pero no demuestran la titularidad sobre un derecho de uso exclusivo sobre su imagen comercial.

❖ Refiere que por ello, la autoridad demandada inobservó las jurisprudencias que cita la actora en su demanda, que requieren el registro de una marca para obtener el derecho de uso exclusivo.

❖ En el séptimo concepto de impugnación aduce que respecto de las excepciones TERCERA y CUARTA, la autoridad recurrida determinó que éstas no constituían excepciones, sino defensas relacionadas con el fondo de la controversia, sin embargo, al analizarlos al momento de estudiar la procedencia de la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad las desestimó.

❖ Lo anterior, pues la excepción TERCERA refiere a que la actora es licenciataria de la marca ******* ****** *****, y que al contar con un derecho sustantivo sobre ésta, es improcedente que se le pretenda sancionar por el ejercicio de un derecho debidamente constituido.

❖ Asimismo, indica, hizo valer la concesión de múltiples registros a la licenciante que integran el elemento *****, y que por ello dicho elemento no podía considerarse en el análisis de confusión, aunado a que se encontraba diluido en clase 32.

❖ Mientras que en la excepción CUARTA hizo valer que no existía semejanza en grado de confusión entre la marca ****** ***** y la imagen comercial ******** *****.

❖ Y que respecto de la excepción tercera, la autoridad resolvió improcedentes sus argumentos, ya que las marcas de las cuales es licenciataria fueron declaradas nulas; razonamientos que estima infundados porque dichas resoluciones se encuentran *subjudice*, y por lo tanto aún no constituyen cosa juzgada, pues incluso esta Sala otorgó suspensiones en contra de las resoluciones que anularon dichas marcas.

❖ Mientras que sobre la excepción cuarta, estimó la autoridad recurrida que la litis a dilucidar era determinar una conducta desleal en perjuicio de la imagen comercial de las terceros, y no el análisis del término ***** utilizado en las marcas de las partes; lo que considera es ilegal, ya que la supuesta semejanza en grado de confusión sí constituyó la causa de pedir de las terceros, dado que la autoridad de origen comparó los elementos de imagen de ****** *****, frente a la imagen comercial de ******** *****, considerando el análisis del elemento *****.

❖ De ahí que, estime, es inadmisible que la autoridad hubiera resuelto que dichos registros no le confieren protección a la actora contra la solicitud de infracción, pues lo cierto es que se debió suspender el procedimiento de infracción hasta que las nulidades declaradas hubieran causado estado, ya que es latente que se reviertan las nulidades de las marcas registradas de su licenciante.

❖ Por otra parte manifiesta que la autoridad desconoce el modo en que el Instituto lleva a cabo el análisis de semejanza, y haciendo caso omiso a los criterios jurisprudenciales, aduciendo que el riesgo de confusión no es de carácter marcario, sino de competencia desleal, lo que es injustificado.

❖ Y que es falso que la litis haya sido determinar la existencia de una conducta desleal en perjuicio de la imagen comercial de los productos de las terceros, ya que la supuesta semejanza o coincidencia de elementos semejantes sí constituyó el fundamento de la infracción declarada, y por lo tanto, el elemento ***** sí formó parte de los elementos que comparó la autoridad al analizar la semejanza entre las marcas.

De igual manera, como consecuencia de los argumentos planteados en el concepto de impugnación SEXTO, se emite respuesta a algunos de los argumentos planteados en los diversos **PRIMERO**, **SEGUNDO** y **QUINTO**, a saber:

❖ Que las terceras interesadas no acreditaron los extremos de los artículos 131, 199 Bis 1 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la titularidad de un derecho de propiedad industrial sobre la imagen comercial de la cerveza ******** *****, máxime que el artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reconoce a la imagen comercial como una marca susceptible a registro.

❖ Que los artículos 199 Bis 1, fracción I y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial prevén una serie de requisitos para aplicar medidas cautelares contra un infractor, no obstante, las terceras interesadas fueron omisas en acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 229.

❖ Para que las terceras interesadas pudieran reconocer a su favor un derecho exclusivo de propiedad industrial, era necesario que contaran con el registro sobre la imagen comercial en términos de lo dispuesto por el 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

❖ Indica que las terceras interesadas no acreditaron contar con el título de registro sobre la imagen comercial de la cerveza ******** ***** y que se hayan aplicado a productos, envases o embalajes, las indicaciones o leyendas indicando que el producto se encontraba amparado por un derecho de propiedad industrial; no obstante, la autoridad tuvo por cumplimentados los requerimientos dando trámite al procedimiento instado por las terceras interesadas.

❖ Sustenta que en el caos, la autoridad estimó acreditada la titularidad sobre un derecho de propiedad industrial con sustento en muestras físicas y fes de hechos, pero sin ningún título de registro sobre la imagen comercial de la cerveza ******** *****, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues las citadas documentales no eran idóneas para acreditar los extremos de sus pretensiones.

❖ Que los colores citados se utilizan no solo en la industria cervecera, sino también para identificar alimentos y bebidas con bajo valor calórico,

motivo por el cual, el uso de ese conjunto de colores no constituye una violación a la "imagen comercial" de las terceras interesadas y, por consiguiente, no existe titularidad alguna.

- Manifiesta que las terceras interesadas no acreditaron que la citada imagen comercial estuviera debidamente registrada ante el Instituto demandado, registro que les otorgaría la exclusividad alegada, limitándose a exhibir pruebas que por su naturaleza y alcance no demuestran la titularidad de un derecho de propiedad industrial que era indispensable para la concesión de las medidas provisionales.

- Y que si las terceras interesadas no acreditaron la titularidad registral en relación con su imagen comercial mediante la exhibición del título respectivo era inviable la concesión de medidas provisionales.

- Que la autoridad hizo caso omiso a lo dispuesto por los artículos 229 en relación con el 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, de ahí que los oficios con número de folio 38645 y 38807 resultan violatorios de sus derechos fundamentales.

- Lo anterior evidencia que las terceras no contaban con la titularidad de un derecho de propiedad industrial registrado y vigente como presupuesto básico para el decreto de un acto de molestia ni se cumplió con el requisito relacionado con el aviso sobre la titularidad de un derecho de propiedad industrial sobre los productos de las terceras interesadas.

- Asimismo argumenta que con las muestras físicas no se acredita que las actoras fueran titulares sobre la imagen comercial, de conformidad con los artículos 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Que la autoridad debió realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, así como de los hechos e intereses en disputa.

- Que en términos de la fracción I del artículo 199 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial era necesario que el solicitante acreditará la titularidad de un derecho y la existencia o inminencia de una violación al derecho del solicitante, la posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyen, oculten, pierdan o alteren.

- Por lo que de las pruebas exhibidas no se desprende que la actora hubiere llevado actos que pudieran invadir o afectar la exclusividad sobre la imagen comercial de las terceras interesadas pues no demostraron la titularidad de un derecho de propiedad industrial vigente.

❖ Y que al no existir un derecho exclusivo sobre la imagen comercial mencionada por las terceras es posible que cualquier competidor pueda utilizar la pluralidad de elementos para fabricar cervezas.

❖ Que al no existir una inminente violación a un derecho resulta insostenible que pueda causarse a la solicitante de las medidas un daño irreparable.

❖ Añade que no se prueba que las terceras interesadas cuenten con algún derecho preconstituido de propiedad industrial sobre su imagen comercial o el diluido y descriptivo término *****.

❖ Estima que no se acreditó el derecho de propiedad industrial sobre la imagen comercial del producto ******** ***** que fue reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

❖ Que las revistas y publicaciones periódicas no indican que la imagen comercial se encontrara registrada a nombre de ********** ****, de conformidad con los artículos 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

❖ Reitera que las pruebas ofrecidas evidencian que las terceras interesadas carecían de exclusividad sobre la imagen comercial ******** *****, invocada como base de su acción.

❖ Que resulta inadmisible que las terceras interesadas pretendan ostentarse como titulares de dicha combinación de colores.

❖ Asimismo, hace valer argumentos tendentes a demostrar que las hoy terceros carecen de exclusividad sobre tales elementos para amparar cervezas con bajo valor calórico, pues, indica, cada una de dichas características es habitualmente utilizada en la industria cervecera, e ilustra diversos ejemplos de varios productos para acreditar su dicho, concluyendo con ello que dichos elementos no son de uso exclusivo de las terceros, y por lo tanto, su uso por otros competidores no implica una conducta de competencia desleal.

Por su parte, **la autoridad demandada** sostuvo la legalidad de la resolución impugnada y de la recurrida en los siguientes términos:

- Que las solicitantes sí contaban con interés jurídico para instar el procedimiento administrativo de origen, al haber acreditado ser las titulares de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, al fabricar y comercializar dicho producto.

- Y que las supuestas excepciones que hizo valer resultaron improcedentes, dándosele a conocer los motivos por los que se llegó a tal conclusión, según se desprende de fojas 05 a 19 de la resolución recurrida, de ahí que haya resultado inoportuno lo manifestado por la enjuiciante.

Al respecto, las **terceros interesadas** hicieron valer medularmente los siguientes argumentos:

- Que las terceros no iniciaron una acción de infracción con base en un uso no autorizado de una marca semejante en grado de confusión, sino que presentaron un reclamo por competencia desleal por imitación de imagen comercial de un producto, lo cual no requiere de la existencia de un registro de marca como presupuesto constitutivo de la acción.

- Sin embargo, que el hecho de que la ley anterior no contemplara expresamente que la imagen comercial de un producto era susceptible de protección como marca, no implicaba que dicha imagen comercial careciera de protección, pues ante la falta de regulación específica, éste derecho de propiedad industrial era y es protegible a través de las acciones por competencia desleal, inclusive, aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que dicha ley busca es evitar actos tendientes a crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor.

- Asimismo enuncia cómo la imagen comercial se encuentra protegida en otros países.

- De ahí que al ser legítimas titulares y usuarias de la imagen comercial que identifica al producto ******** *****, las terceros están facultadas por la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales a impedir que cualquier tercero use una imagen comercial semejante a la desarrollada, adoptada

y usada por ellas, siempre y cuando dicha imagen sea susceptible de crear confusión.

En este sentido, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **a juicio de este Órgano Jurisdiccional no asiste la razón a la actora.**

De la lectura a la resolución recurrida se desprende que como **PRIMERA** y **SEGUNDA** excepciones, la actora opuso la EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO y la EXCEPCIÓN DE FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, razonando esencialmente que las entonces actoras en el procedimiento administrativo no acreditaron ser titulares de un derecho de propiedad industrial exclusivo respecto de la imagen comercial en que sustentaron su acción, pues el Instituto nunca se los ha reconocido, siendo que las solicitantes pretendieron sustentar su acción con base en la imagen comercial de la cerveza ******** *****, conformado por "*colores blanco y azul, una M estilizada en plateado al fondo, un listón en dos tonalidades de color rojo y el uso del término*

***** *de manera destacada y en mayor proporción de sus demás elementos”*, sobre la cual no cuentan con un título o reconocimiento alguno.

Al respecto, la autoridad recurrida resolvió que las mismas resultaban improcedentes, pues con las pruebas ofrecidas en el escrito de solicitud de imposición de medidas provisionales, en específico las actas ***** * ***** de 20 de junio y 05 de julio de 2018, y ****** * ****** de 27 de junio y 05 de julio de 2018, las solicitantes acreditaron la imagen comercial con la que se identifica la cerveza ******** *****, y que es comercializada y fabricada por ellas; de ahí que éstas hubieran acreditado la titularidad de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, y por lo tanto, se infería que contaban con interés jurídico para solicitar la imposición de las medidas provisionales y la declaración administrativa de infracciones.

Y que resultaban intrascendentes los argumentos tendentes a determinar si la presunta infractora infringió dichos derechos, pues ello se determinaría una vez valoradas las pruebas aportadas por ambas partes.

Luego, como **TERCERA** y **CUARTA** excepciones la hoy actora hizo valer la “EXCEPCIÓN POR DERECHOS ADQUIRIDOS” y la “EXCEPCIÓN POR NO RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE MARCAS”, refiriendo esencialmente que cuenta con las marcas ****** *****, ******* ****** ***** ****** **** ****** ****** **** ***** ******** ******** **** ** ********** ******** ******** ******** ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******** ******* ****** ***** **** ** ********** ******* ****** **** ****** ******** ******* **** ** ********** ******* ********** y ******* **********; y que la marca ******** ***** no guarda relación con las marcas de ****** ********* ****

Al respecto, la autoridad demandada calificó como improcedentes dichas excepciones, pues estimó que no constituían propiamente excepciones, sino más bien defensas que obligaban al análisis de *fondo* de la controversia, pues eran manifestaciones subjetivas respecto de la litis, lo que se determinaría una vez que se valoraran y estudiaran las pruebas ofrecidas por las partes.

Ahora bien, en principio debe decirse que la parte actora es omisa en controvertir la anterior determinación, esto es, que las excepciones TERCERA y CUARTA se trataban de argumentos relacionados con el fondo del asunto, y que se resolverían al valorar y estudiar en el fondo del asunto las pruebas ofrecidas por las partes; de modo que bajo esa lógica, los argumentos vinculados con el estudio de los argumentos sostenidos por la actora en las llamadas “excepciones” tercera y cuarta, serán igualmente analizados por estos Juzgadores junto con los restantes argumentos que hace valer la actora sobre el fondo del asunto, *siempre y cuando* resulte procedente conforme al orden de estudio de los argumentos planteados por la actora, y a la conclusión a la que llegue esta Sala respecto de ellos.

Mientras que por lo que hace a las excepciones PRIMERA y SEGUNDA, la actora afirma que conforme a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 2018, la imagen comercial base de la acción constituye un signo distintivo susceptible de registro, por lo que las terceros estaban en posibilidad de solicitar el registro correspondiente, y al no contar con él, es que carecían de

acción e interés para solicitar la infracción al no contar con el título de registro correspondiente.

Por ello, estiman que la autoridad les está reconociendo un derecho de propiedad industrial únicamente con la exhibición de muestras físicas y fes de hechos, cuando el reconocimiento de derechos exclusivos requiere su registro.

Asimismo, que ello contraviene el artículo 199 bis 3, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que al momento en que se interpuso la solicitud de infracciones las terceros plantearon una supuesta titularidad sobre un derecho de propiedad industrial que, afirman, no necesitaban acreditar más que con muestras físicas y fes de hechos, de ahí que se debió negar la solicitud de aplicación de medidas cautelares y desechar la solicitud de declaración administrativa de infracción, dado que las pruebas ofrecidas certificaron que la cerveza ******** ***** se encuentra disponible en el mercado nacional, pero no demuestran la titularidad sobre un derecho de uso exclusivo sobre su imagen comercial.

Y que la autoridad inobservó las jurisprudencias requieren el registro de una marca para obtener el derecho de uso exclusivo.

Ahora bien, a fin de analizar los argumentos de la demandante en relación con lo resuelto por la autoridad demandada respecto de sus excepciones identificadas como PRIMERA y SEGUNDA, resulta necesario analizar lo que se entiende por **imagen comercial**, para lo cual se invoca el criterio consultable en la página 1196 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, que indica:

> Registro digital: 2009677
> Instancia: Segunda Sala
> Décima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. LXVII/2015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1196
Tipo: Aislada

DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El derecho a la imagen comercial o "trade dress" es una derivación del derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto prohíbe 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 el ordenamiento referido, que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, la fracción aludida sanciona como infracción administrativa las conductas que por el uso de la combinación de ciertos elementos -imagen comercial- lleven al público consumidor a asociar un producto o servicio con otros protegidos por la propia ley o a suponer la existencia de una relación entre el titular del derecho y quien presume serlo sin tener un justo título.

Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De la tesis antes transcrita se desprende que el derecho a la imagen comercial o "*trade dress*" es entendida como la **pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios**, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada.

Así, como se ha sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, al reconocer que a determinados productos o servicios les puede revestir una imagen comercial, se impide que terceras personas hagan uso del concepto visual creado por un comerciante, o de alguno diverso que sea empleado en modo similar a aquél [9].

O como se observa en la doctrina *"de manera básica, debemos entender el concepto de imagen comercial o trade dress, como la apariencia global con la que producto o servicios son puestos en el mercado, y que hacen posible su distinción rápida entre otros de su misma especie; no solo por el empleo de una marca sino por el conjunto de sus formas, empaques, colores, diseños y elementos operativos; entendiéndose que este aspecto integral genera en la mente del público consumidor una asociación directa y ágil para adquirir el satisfactor que desea de entre una diversidad existente en el mercado".*[10]

En términos prácticos, la imagen comercial "… *es todo aquello que utiliza una persona o empresa para comunicar a sus clientes sea un producto nuevo, uno ya existente o el local comercial de su propiedad y sobre todo conservar a sus clientes y atraer nuevos, mediante la inclusión de elementos llamativos, que permitirán al consumidor tomar una decisión final sobre cuál producto o servicio adquirir"*[11].

Asimismo, la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en el artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable al caso, que es del tenor siguiente:

---

[9] Ejecutoria dictada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 696/2022.

[10] ORTIZ Bahena, Miguel Ángel, *Ley de la Propiedad Industrial. Comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI),* (México: Porrúa), p. 480 y 481, año 2015.

[11] Jalife Daher, Mauricio et.al., "*Antología de estudios de AMPPI 1"*, (México: Porrúa), primera edición, 2021, p. 384.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

XXVI.- 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 esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada **constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;**

De donde se desprende que conforme a dicho artículo y al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de la imagen comercial es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, *representando una ventaja competitiva* en virtud de la *identificación* generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el uso de tales elementos operativos y de imagen constituye competencia desleal en los términos de la fracción I, del mismo artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas, es **infundado** que la actora afirme que la autoridad recurrida les reconoció un derecho de propiedad industrial a las terceros únicamente con fes de hechos y muestras físicas, cuando la imagen comercial constituye un signo distintivo susceptible de registro conforme a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 2018.

Lo anterior, puesto que en la especie no se trata de un derecho que la autoridad recurrida *esté reconociendo* a las hoy terceros, sino que se prevé en el artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial, y que conforme al criterio previamente transcrito se reconoce como un «derecho a la imagen comercial o "trade dress"», como una derivación del derecho de propiedad industrial.

Ello con independencia de que conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción VII de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial, pueden constituir una marca "*La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado*", pues lo cierto es que como incluso lo resolvió la autoridad demandada en el recurso de revisión, la solicitud de declaración administrativa de infracción fue presentada por las terceros con apoyo en la Ley de la Propiedad Industrial, y no con base en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Además, determinó que las terceros accionaron sustentándose en la posible comisión de actos de competencia desleal por parte de la ahora actora, respecto de los cuales, como lo resolvió la autoridad demandada, no se exigía como requisito contar con un registro marcario concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De esta forma, es **infundado** que la demandante afirme que las solicitantes carecían de acción e interés para solicitar la declaración administrativa de infracciones, así como la imposición de medidas provisionales, por no contar con un registro de imagen comercial ante el Instituto, pues lo cierto es que si al momento que se presentó la solicitud, la ley que regía el procedimiento

lo era la Ley de la Propiedad Industrial y ésta reconoce el derecho a la imagen comercial o "trade dress" como derivación del derecho de propiedad industrial -según el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, entonces no resulta dable exigir a las solicitantes mayores requisitos que la ley de la materia entonces aplicable no preveía, como lo es un título de registro de imagen comercial. [12]

Lo que también ha sido abordado por la doctrina, como lo refiere el Dr. Mauricio Jalife Daher en su obra "*Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial"*, al comentar el contenido del citado artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando afirma: "*Finalmente, el postrer elemento que se introduce erráticamente en la hipótesis es la referencia a "el titular de los derechos protegidos", por cuanto la parte sustantiva de la legislación no establece mecanismo o instancia alguna para obtener esta protección, ni alternativa alguna de reconocimiento de los mismos»*[13].

---

[12] Lo que incluso fue reconocido por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, al emitir su opinión respecto de la reforma de 2018 realizada a la Ley de la Propiedad Industrial, y si bien dichas reformas no resultan aplicables al caso que nos ocupa –ya que las mismas entraron en vigor el día 10 de agosto de 2018, y la solicitud de declaración administrativa de infracciones se presentó el día 03 de agosto de 2018-, resulta ilustrativo el comentario que confirma que la figura de la imagen comercial no se circunscribía a un registro ante la autoridad: "*Propone una nueva definición a los signos distintivos que es ampliar ese concepto a '…todo signo perceptible por los sentidos…'. La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial pretende actualizar diversos temas de marcas, la protección de la imagen comercial, conocida como 'trade dress', puesto que, en México, en 2006, la pésima confección técnica de la ley inhibió su aplicación, puesto que esta figura tiene mayor cobertura al no circunscribirse a un registro ante la autoridad". . Véase: http://archivos.diputados.gob.mx/Transparencia/articulo70/XLI/cedip/B/CEDIP-70-XLI-Bpropiintelemex-5-2018.pdf*

[13] Jalife *op. Cit.* pp. 650 y 651.

Por lo tanto, si la Ley de la Propiedad Industrial aplicable y entonces vigente no requería la existencia de un título de registro de imagen comercial para solicitar la imposición de medidas provisionales, y posteriormente para presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción con fundamento en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, aunado a que es la misma ley la que exige la adecuación de la conducta de competencia desleal cuando se actualice la conducta consistente en 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, es concluyente que la autoridad recurrida estaba en posibilidad de comprobar la existencia de la imagen comercial de la cerveza ******** ***** en los productos, envases y embalajes, apoyándose en las pruebas pertinentes para ello, y que consistieron en las actas ***** * ***** de 20 de junio y 05 de julio de 2018, y ****** * ****** de 27 de junio y 05 de julio de 2018, y en las muestras físicas exhibidas por las entonces solicitantes, lo que por los razonamientos previos en forma alguna resultó ilegal, ni contravino lo dispuesto por los artículos 213, fracción I y 199 bis 3 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De ahí que bajo esa lógica queden desvirtuados, además de los ya analizados, los argumentos expuestos por la actora a lo largo de su demanda referentes a que las terceros interesadas no contaban con la titularidad de ningún registro de imagen comercial ante el Instituto, lo que se observa en los conceptos de impugnación PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO (cuando la actora afirma que con las muestras físicas no se acreditó que las terceros fueran titulares sobre la imagen comercial, reitera que dichas terceros no cuentan con algún derecho preconstituido de propiedad industrial sobre la imagen comercial, añade que no se acreditó el derecho de propiedad industrial sobre la imagen comercial del producto ******** *****, que las revistas y publicaciones no indicaron que la imagen comercial se hubiera encontrado registrada a nombre de ********** ****,

que las terceros carecían de exclusividad sobre la imagen comercial de ******** *****, y que resultaba inadmisible que las terceros se ostentaran como titulares de la combinación de colores), y SÉPTIMO (al hacer valer una pluralidad de argumentos tendentes a demostrar que las terceros carecen de exclusividad sobre los elementos de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, para amparar cervezas con bajo valor calórico).

Y por lo tanto, contrario a lo que aduce la actora a lo largo de su demanda, eran admisibles tanto la solicitud de imposición de medidas provisionales y la solicitud de declaración administrativa de infracciones, pues las terceros acreditaron la existencia y la titularidad de la imagen comercial sobre la cerveza ******** *****, lo que confería interés jurídico y acción a las hoy terceros interesadas para intentar su acción en contra de la actora por la posible conducta consistente en 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 de propiedad industrial.

De ahí que sea **infundada** la afirmación de que la autoridad recurrida haya hecho caso omiso a lo dispuesto por los artículos 229, en relación con el 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en el caso que nos ocupa, como se ha razonado, por la naturaleza del derecho base de la acción y su regulación al momento de haberse iniciado el procedimiento de declaración

administrativa de infracciones, no era exigible a las solicitantes la exhibición de un título de registro sobre la imagen comercial de la cerveza ******** *****.

Finalmente, se duele la actora de que la autoridad demandada inobservó las jurisprudencias que cita en su demanda, las cuales refieren que se requiere el registro de una marca para obtener el derecho a su uso exclusivo; argumentos que para estos Juzgadores devienen **infundados** para declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Lo anterior, ya que los criterios que llevan por rubro "*MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA ÉSTAS, TIENE INTERÉS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO"* con registro ******, *"PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO"* con registro *******, *"MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS"* con registro ******* y *"MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR AL NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA"* con registro ******, si bien, entre otras cosas, sustentan que el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante el registro ante el Instituto, lo cierto es que todas ellas aluden a la figura de la marca.

De modo que para esta Sala no cabe duda que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro, sin embargo, en la especie nos encontramos ante un derecho sobre la imagen comercial o "*trade dress*", el cual

en la norma aplicable al caso que nos ocupa, no contaba con disposición alguna que exigiera que, al analizarlo, debieran necesariamente aplicarse los requisitos y exigencias de una marca, de modo que ante la falta de regulación al respecto, es claro que no era obligación de las autoridades demandada y recurrida exigir a las entonces demandantes el registro de su derecho ante el Instituto, -aun y cuando no se desconoce que actualmente, la imagen comercial se encuentra regulada como una marca no tradicional conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial-, aunado a que además de los razonamientos expuestos sobre la íntima relación entre el registro de una marca y su derecho al uso exclusivo, la actora no justifica en su demanda por qué estima que debía darse el mismo trato de una marca al derecho de imagen comercial, de ahí lo **infundado** de sus argumentos.

SÉPTIMO.- **ILEGALIDADES DURANTE EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES (*reiteración*).-** En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, se examinan algunos de los argumentos que la actora hace valer en el **PRIMER** concepto de impugnación, y los hechos valer en el **TERCER** concepto de impugnación de su escrito inicial de demanda, vinculados con la tramitación de las medidas provisionales solicitadas por las entonces demandantes.

❖ Aduce que la autoridad aceptó el monto de la fianza de modo unilateral, pues las terceros no aportaron elementos idóneos para acreditar los daños

y perjuicios que se pudieran causar a la actora por la imposición de las medidas cautelares.

❖ Que la autoridad indicó que dichas manifestaciones no se hicieron valer oportunamente ante la autoridad de origen, por lo que eran novedosas y no podían considerarse en la revisión.

❖ Afirma que la actora no podía impugnar la legalidad de los actos citados, hasta en tanto se emitiera resolución en el procedimiento natural, pues la autoridad administrativa en el procedimiento de origen carecía de atribuciones para revocar sus propias determinaciones, aunado a que no se estaba en presencia de un acto definitivo sujeto a impugnación.

❖ Y que la autoridad omitió llevar a cabo el estudio de fondo de los agravios expuestos respecto de las violaciones procesales expuestas, las cuales trascendieron al resultado del fallo.

❖ Refiere que la autoridad indebidamente tuvo por satisfecho el requisito de efectividad para el obsequio de las medidas cautelares que se iniciaron en su contra.

❖ Que fue ilegal la determinación de la autoridad sobre el monto de la fianza, pues solo estimó lo afirmado por las terceros.

❖ Que la autoridad aceptó el monto de la fianza de forma unilateral, sin aportar elementos pertinentes que sentaran bases objetivas para acreditar los daños y perjuicios que se hubieran podido causar a la presunta infractora.

❖ Sostiene que las terceros no acompañaron elementos que sustentaran el monto garantizado que pudiera ofrecer seguridad, certeza y veracidad a la cantidad fijada como monto de la fianza, de ahí que la autoridad no podía tener por buena la fianza exhibida.

❖ Y que para determinar los posibles daños y perjuicios a garantizar a la presunta infractora, debió considerarse el menoscabo y pérdida de ganancia lícita que dejara de obtener y que repercutiera en sus ingresos y patrimonio, para lo cual debía contar con documentos idóneos que reflejaran las ventas del producto o por lo menos una proyección real de éstas.

❖ Que no existe argumento ni prueba que sirva de sustento para justificar el monto de la fianza otorgada, aunado a que se partió de un parámetro irreal al no considerar datos objetivos.

❖ Y que la autoridad no debió dar trámite a la imposición de medidas provisionales, por el incumplimiento al requisito de efectividad previsto en la

fracción II del artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que provocó que la actora exhibiera una contragarantía.

Por su parte, la **autoridad demandada** sostuvo la legalidad de la resolución impugnada haciendo valer los siguientes argumentos:

- Que las terceros cumplieron a cabalidad con lo preceptuado por el numeral 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que exhibieron la póliza de fianza por dos millones de pesos, con lo cual se garantizaban los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al ordenarse retirar de la circulación, poner en venta, distribuir o comercializar, y el cese de la fabricación de la cerveza denominada ****** *****, y que ostentara los elementos de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, así como retirar de la circulación los embalajes, empaque, envases y material publicitario.

- Que con la cantidad exhibida se cubrían los daños o perjuicios que se hubieran podido ocasionar, sin que se haya causado un daño o menoscabo a la hoy actora, además de que si la actora consideraba insuficiente el monto de la fianza, tenía el derecho de solicitar su ampliación y en el caso no lo hizo, por lo que resulta absurdo que alegue tal situación cuando no lo hizo valer en la instancia correspondiente.

- Aunado a que al resultar procedente la infracción solicitada, no se le causó perjuicio alguno.

- Reitera que contrario a lo alegado, si la entonces Ley de la Propiedad Industrial vigente no exigía como requisito para instar el procedimiento, el contar con un registro marcario, entonces no se requería para demostrar la titularidad de la imagen comercial de la cerveza ******** *****.

Y las **terceros interesadas** sostuvieron la legalidad del trámite de la solicitud de imposición de medidas provisionales, aduciendo lo siguiente:

- Reitera que en la especie nos encontramos ante la presencia de actos consentidos, siendo que la actora no solo no impugnó los mismos, sino que mediante la exhibición de una contragarantía, manifestó su conformidad con las referidas actas circunstanciadas y levantó las medidas impuestas, y que en todo caso la actora se encontraba en posibilidad de impugnar las medidas provisionales impuestas a través de la interposición de una demanda de amparo indirecto, lo que no hizo, consintiendo el contenido y alcance de las referidas medidas provisionales.

- Y que la cantidad consistente en dos millones de pesos en un asunto de la envergadura como el tramitado en el procedimiento de origen, claramente constituye una cantidad justa para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar.

- Aunado a que la hoy actora consintió expresamente el monto de la referida garantía, al haber contragarantizado dicho monto y haber levantado las medidas provisionales impuestas, por lo que no puede reclamar violación procesal alguna, en el entendido de que si realmente hubiese resentido una afectación derivada de la implementación de las referidas medidas, perdió su oportunidad de impugnar el oficio correspondiente mediante la interposición de un amparo indirecto.

En este sentido, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a juicio de este Órgano Jurisdiccional los argumentos de la actora resultan **improcedentes** para declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Cabe reiterar que resulta procedente el análisis de los argumentos planteados por la actora, en acatamiento al principio de *litis abierta* que rige el procedimiento, ello en términos del artículo 1°, segundo párrafo de la Ley Federal

de Procedimiento Contencioso Administrativo, y conforme al cual, cuando en el juicio contencioso administrativo federal sea impugnada la resolución recaída a un recurso administrativo, se entenderá simultáneamente impugnada la resolución recurrida en la parte en que siga afectando los intereses de la parte actora, pudiendo hacer valer agravios *no planteados* en el recurso administrativo, lo que implica que la actora puede hacer valer de manera *directa* agravios en contra del acto primigenio que le causa afectación jurídica de origen.

Aunado a que, como lo refiere la actora, al tratarse de violaciones procesales, las mismas no podían analizarse al no contar con el carácter de resoluciones definitivas, de ahí que esta Sala estime procedente entrar a su estudio, al impugnarse junto con las resoluciones demandada y recurrida que recayeron al procedimiento instaurado en su contra.

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente administrativo de origen, se observa que derivado de la solicitud presentada por las entonces demandantes, por oficio PI/S/2018/038807 la autoridad demandada impuso las medidas provisionales a la actora consistentes en:

1. El retiro de la circulación o que se impidiera ésta, respecto de las cervezas ****** *****, que ostentaran presumiblemente los elementos de imagen iguales o semejantes en grado de confusión que identifican al producto ******** *****,

2. El retiro de la circulación de los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario, anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares, que infringieran los derechos tutelados por la Ley, respecto del producto ******** *****,

3. Prohibir la oferta en venta, distribución y/o comercialización de las cervezas ****** *****, en cualquiera de sus presentaciones, y que ostentaran presumiblemente una imagen comercial igual o semejante en grado de confusión a la usada por el producto ******** *****,

4. El aseguramiento de los bienes con los que presuntamente se infringieran los derechos de propiedad industrial, que ostentaran una imagen comercial igual o semejante en grado de confusión a la usada en el producto ******** *****,

5. La suspensión o el cese de la fabricación, distribución, venta y publicitación de cervezas que ostentan una imagen comercial presumiblemente igual o semejante en grado de confusión a la usada por el producto ******** *****.

Asimismo tuvo por recibida la garantía que exhibieron las solicitantes por el monto de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y requirió a la demandada, hoy actora, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial exhibiera una contrafianza, otorgándole el término de diez días hábiles para que presentara observaciones respecto de las medidas impuestas, con fundamento en el artículo 199 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas, para estos Juzgadores resultan **insuficientes** los argumentos hechos valer por la demandante, ya que como lo expresa la autoridad en su oficio de contestación, en su momento se le dio vista a la entonces demandada, hoy actora, para que se manifestara respecto del monto de la garantía exhibida por sus contrapartes y, de así estimarlo, exhibiera contragarantía.

Así, por escrito presentado el 22 de agosto de 2018 la aquí actora exhibió la contragarantía solicitada, y únicamente argumentó que las medidas fueron indebidamente aplicadas a la actora, siendo omisa en pronunciarse más al respecto, y por ende, en esgrimir ante la autoridad recurrida los razonamientos, motivos, pruebas y documentales que estaban en su poder –y de las cuales no se hubieran podido allegar ni las solicitantes de las medidas, ni la autoridad demandada-, y que hubieran permitido a la autoridad modificar el monto de la fianza con base en pruebas que la actora estuvo en completa posibilidad de exhibir.

Por lo tanto, al ser completamente omisa en manifestarse sobre el monto de la multa, y al no haber aportado elemento de prueba alguno con el que la autoridad estuviera en posibilidad de modificar el monto de la garantía, es que para estos Juzgadores la autoridad tuvo por satisfecha su exhibición de forma legal, apoyándose en el posible daño y perjuicio que se hubiera podido ocasionar a la presunta infractora con la adopción de las medidas provisionales en su contra, al ser los elementos con los que contaban las solicitantes para estimar los *posibles* daños y perjuicios que hubieran podido ocasionar a su contraparte derivados de la orden de retirar de la circulación, poner en venta, distribuir o comercializar, y cesar la fabricación de la cerveza ****** ***** que presuntamente ostentaba los elementos de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, así como el retiro de la circulación de los embalajes, empaque, envases y el material publicitario de la misma.

De ahí que si la demandada en el procedimiento administrativo fue omisa en aportar documentales que acreditaran que los posibles daños y perjuicios que se le habrían podido ocasionar, reiterándose que es ésta la que cuenta con dicha información y la que se encontraba en posibilidad de acreditar que los daños y perjuicios hubieran podido ser mayores a dos millones de pesos, entonces es **infundado** que alegue una ilegal determinación de la autoridad al momento de aceptar la fianza que exhibieron las terceros, cuando lo cierto es que fue completamente **omisa** en pronunciarse al momento en que la autoridad le concedió el término de diez días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en términos del artículo 199 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así, si la presunta infractora consideraba que no se habían aportado pruebas ni argumentos para justificar el monto de la fianza otorgada, que el parámetro del que se partió era irreal al no considerar datos objetivos, y que debió contarse con documentos que reflejaran las ventas del producto o una proyección real de éstas, lo cierto es que tuvo la oportunidad de aportar a la autoridad demandada dichos elementos para que se analizara si el monto inicialmente presentado por sus contrapartes era suficiente o no, se insiste, porque la entonces demandada es la persona que cuenta con las documentales que reflejan sus ventas, los datos objetivos y la cantidad precisa de los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la imposición de las medidas provisionales.

Y al no haberse aportado tales pruebas en el procedimiento, es evidente que no existían elementos para que, ni la autoridad recurrida, ni aun estos Juzgadores, resolvieran si fue legal o no que la autoridad recurrida aceptara el monto de la garantía, si el parámetro del que partieron las solicitantes de las infracciones fue o no irreal, o si no consideraron datos objetivos, aunado a que la actora tampoco precisa tales datos en su escrito inicial de demanda, razones por

las cuales devienen **infundados por insuficientes** los argumentos planteados por la demandante.

OCTAVO.- **ANÁLISIS DE LA ACTUALIZACIÓN LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIONES I Y XXVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (cumplimiento de ejecutoria al amparo directo ****** resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).-** En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, se examinan de manera conjunta algunos de los argumentos que la actora hace valer en los conceptos de impugnación **PRIMERO**, y los vertidos en los conceptos de impugnación **SEGUNDO**, **QUINTO**, **SÉPTIMO**, **OCTAVO** y **NOVENO** de su escrito inicial de demanda, toda vez que los mismos se dirigen a controvertir el fondo del asunto por cuanto hace a las consideraciones de la autoridad demandada para declarar la infracción administrativa por parte de la actora, con fundamento en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

En ese sentido, la actora esencialmente hace valer lo siguiente:

❖ En su **primer** concepto de anulación indica que las terceras interesadas no acreditaron los extremos de los artículos 131, 199 Bis 1 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la titularidad de un derecho de propiedad industrial sobre la imagen comercial de la cerveza ********* *****, máxime que el artículo

89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reconoce a la imagen comercial como una marca susceptible a registro.

❖ En su **segundo** concepto de anulación la actora esencialmente aduce que los artículos 199 Bis 1, fracción I y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial prevén una serie de requisitos para aplicar medidas cautelares contra un infractor, no obstante, las terceras interesadas fueron omisas en acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 229.

❖ Que para que las terceras interesadas pudieran reconocer a su favor un derecho exclusivo de propiedad industrial, era necesario que contaran con el registro sobre la imagen comercial en términos de lo dispuesto por el 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

❖ Manifiesta que las terceras interesadas no acreditaron contar con el título de registro sobre la imagen comercial de la cerveza ******** ***** y que se hayan aplicado a productos, envases o embalajes, las indicaciones o leyendas indicando que el producto se encontraba amparado por un derecho de propiedad industrial; no obstante, la autoridad tuvo por cumplimentados los requerimientos dando trámite al procedimiento instado por las terceras interesadas.

❖ Y que en el caso, la autoridad estimó acreditada la titularidad sobre un derecho de propiedad industrial, con sustento en muestras físicas y fes de hechos, pero sin ningún título de registro sobre la imagen comercial de la cerveza ******** *****, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues las citadas documentales no eran idóneas para acreditar los extremos de sus pretensiones.

❖ Continúa indicando que las terceras interesadas no acreditaron la titularidad de un derecho de propiedad industrial, registrado y vigente que le otorgue la exclusividad sobre el uso de la imagen comercial en la cerveza denominada ******** *****, aplicada a botellas, latas, cajas y canastillas, empleando una la combinación de colores ******, **** y ********, comúnmente utilizado en la industria cervecera para identificar productos con bajo valor calórico, ya sea de las categorías "*****" o "*****".

❖ Que los colores citados se utilizan no solo en la industria cervecera, sino también para identificar alimentos y bebidas con bajo valor calórico, motivo por el cual, el uso de ese conjunto de colores no constituye una violación a la "imagen comercial" de las terceras interesadas y, por consiguiente, no existe titularidad alguna.

❖ Reitera que las terceras interesadas no acreditaron que la citada imagen comercial estuviera debidamente registrada ante el Instituto demandado, registro que les otorgaría la exclusividad alegada, limitándose a exhibir pruebas que por su naturaleza y alcance no demuestran la titularidad de un derecho de propiedad industrial que era indispensable para la concesión de las medidas provisionales.

❖ Si las terceras interesadas no acreditaron la titularidad registral en relación con su imagen comercial mediante la exhibición del título respectivo era inviable la concesión de medidas provisionales.

❖ Que la autoridad hizo caso omiso a lo dispuesto por los artículos 229 en relación con el 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, y que lo anterior evidencia que las terceras no contaban con la titularidad de un derecho de propiedad industrial registrado y vigente como presupuesto básico para el decreto de un acto de molestia ni se cumplió con el requisito relacionado con el aviso sobre la titularidad de un derecho de propiedad industrial sobre los productos de las terceras interesadas.

❖ La autoridad debió realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, así como de los hechos e intereses en disputa.

❖ Que en términos de la fracción I del artículo 199 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial era necesario que el solicitante acreditara la titularidad de un derecho y la existencia o inminencia de una violación al derecho del solicitante, la posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyen, oculten, pierdan o alteren.

❖ Que de las pruebas exhibidas no se desprende que la actora hubiere llevado actos que pudieran invadir o afectar la exclusividad sobre la imagen comercial de las terceras interesadas pues no demostraron la titularidad de un derecho de propiedad industrial vigente.

❖ Al no existir un derecho exclusivo sobre la imagen comercial mencionada por las terceras es posible que cualquier competidor pueda utilizar la pluralidad de elementos para fabricar cervezas.

❖ Que al no existir una inminente violación a un derecho resulta insostenible que pueda causarse a la solicitante de las medidas un daño irreparable.

❖ En su quinto concepto de anulación la actora esencialmente aduce que es obligación de la autoridad analizar las pruebas rendidas durante el trámite del procedimiento y establecer las razones concretas por las que resultan o no idóneas para los fines que se persiguen con su ofrecimiento.

❖ Sustenta que la autoridad se limitó a analizar las pruebas ofrecidas por las terceras interesadas para demostrar la infracción solicitada, pero sin hacer referencia al a las pruebas ofrecidas por la actora para desvirtuar la procedencia de la acción invocada.

❖ Y que hizo caso omiso a las objeciones que vertió en relación con el alcance y valor probatorio de las muestras físicas consistentes en que, el descriptor *****, se encuentra precedido por el logotipo de cada marca (****** y ********), siendo esta la mayor característica entre las dos identidades.

❖ Argumenta que el uso de los sistemas de identificación primarios de las cervezas ****** ***** y ******** ***** se emplean de manera consistente en todos los elementos gráficos que componen las muestras físicas, por consiguiente, no existe confusión entre ellas, puesto que el consumidor distingue esas diferencias.

❖ Que el descriptor ***** y los tonos azul y blanco son elementos de uso común dentro del segmento de cervezas ligeras y **********s.

❖ Que en todos los elementos gráficos de la cerveza ****** *****, destaca su ancla numérica (85 calorías), mientras que ******** ***** no emplea este recurso a diferencia de la primera.

❖ Y que en la industria cervecera es recurrente la composición a la izquierda de los sistemas de marca en los embalajes.

❖ Asimismo, señala que las dos marcas presentan diferencias significativas en sus latas, puesto que cuentan con distintos proveedores y ninguna posee exclusividad en el uso de la lata de 12oz con diámetro de 204.5 58mm.

❖ Que los elementos gráficos de las cervezas ****** ***** y ******** ***** presentan reducidas similitudes, que en específico son empleadas dentro del segmento de cervezas **********s.

❖ Añade que con las muestras físicas no se acredita que las actoras fueran titulares sobre la imagen comercial, de conformidad con los artículos 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

❖ Afirma que es falso que ****** ********* **** haya cambiado la imagen comercial en su cerveza ****** *****, para migrarla a la actual imagen comercial de la cerveza ****** *****.

❖ En otro orden, sostiene con de la fe de hechos contenida en el acta 2,492, no se acreditó que existiera algún tipo de riesgo de confusión entre la imagen comercial de las terceras interesadas respecto de la imagen comercial en la cerveza ****** *****.

❖ Que el elemento ***** se encuentra diluido aunado a que es descriptivo de un género de cervezas.

❖ Que de la fe de hechos contenida en el acta 2,493, no se desprende la intención de beneficiarse de la imagen comercial de la cerveza ******** ***** al no existir riesgo de confusión con la imagen comercial de las terceras interesadas.

❖ Considera que no se acredita que ****** ********* **** haya cambiado la imagen comercial del producto ****** ***** al actual ****** *****.

❖ Y que no se prueba que las terceras interesadas cuenten con algún derecho preconstituido de propiedad industrial sobre su imagen comercial o el diluido y descriptivo término *****.

❖ En relación con la fe de hechos contenida en el acta 2,497, si bien en el momento en que se generó el reporte del buscador, la mayoría de los productos desplegados eran marca ******** *****, eso no justifica que se pudiera asumir que las terceras interesadas sean exclusivas titulares del elemento diluido y descriptivo ***** para cervezas, pues existen diversos registros marcarios con el elemento *****.

❖ Que no se acredita algún tipo de riesgo de confusión entre la imagen comercial de las terceras interesadas respecto de los elementos visuales en la cerveza ****** *****.

❖ Por lo que hace a las fes de hechos contenidas en las actas 10,198 y 10,225, no se acredita algún tipo de riesgo de confusión entre la imagen comercial de las terceras interesadas y los elementos visuales en la cerveza ****** *****.

❖ Asimismo, que las imágenes obtenidas en las fes de hechos únicamente se acredita la coexistencia en el mercado entre las marcas ******** ***** y ****** *****, evidenciando que se trata de productos con características distintas, que coexisten en el mercado, por ser de naturaleza diversa (una es ***** y la otra es *****).

❖ Y de la fe de hechos contenida en el acta ******* no se desprende que la imagen comercial de la cerveza ****** ***** responde a la intención de "beneficiarse" del presunto "prestigio" de la imagen comercial en la cerveza ******** *****, máxime que el término ***** se encuentra diluido y es descriptivo para amparar cervezas.

❖ Que objetó la fe de hechos contenida en el acta ******, pues con dicha probanza las terceras interesadas pretendían constatar la transición de la imagen comercial ****** ***** hacia ****** *****, toda vez que en el perfil @********** se encontraron imágenes de la cerveza ****** *****.

❖ Que si bien se mostró información de la cerveza ****** ***** en el perfil de la red social ****** *****, no significaba que se hubiera migrado de una marca a otra, sino que se estaba promocionando el nuevo producto a través de dicho perfil, al tratarse de un producto en la gama de cervezas bajas en carbohidratos.

❖ En otro orden, por lo que hace a las inspecciones oculares refiere que objetó su alcance y valor probatorio pues de la consulta efectuada al sitio no se desprende que ********** **** haya sido la creadora, primera adoptante y usuaria en México de la imagen comercial ******** *****, ni se acredita que dicha sociedad fuera usuaria de la imagen comercial en México, a través de la sociedad ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****

❖ Del sitio web ********** se indica que su contenido fue actualizado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, lo que enfatiza que el contenido de dicha prueba fue modificado con posterioridad a la fecha en la que terceras interesadas promovieron el procedimiento contencioso.

❖ Con las fotografías obtenidas del sitio web *****:**********, no justifican la intención de las terceras interesadas de monopolizar la combinación de colores (azul y blanco) que, aunque se trate de una subcategoría de las bebidas *****, es empleado por otros competidores.

❖ Estima que no se acreditó el derecho de propiedad industrial sobre la imagen comercial del producto ******** ***** que fue reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

❖ Refiere que los permisos publicitarios no crean convicción alguna sobre el uso de la aludida imagen comercial, pues únicamente autorizan a que se lleve a cabo la difusión publicitaria en aquellos medios para los que fueron solicitados los permisos, pero no prueban que dicha difusión se haya llevado a cabo.

❖ Que las revistas y publicaciones periódicas no indican que la imagen comercial se encontrara registrada a nombre de ********** ****, de conformidad con los artículos 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, tampoco se desprende que dicha empresa haya cambiado la imagen comercial del producto ****** ***** a ****** *****, pues ambos productos se encontraban en el mercado, máxime que de los citados medios de prueba no se desprende exclusividad en relación con el elemento diluido y descriptivo *****.

❖ Que del reporte emitido por ********, si bien se exhibió una carta, lo cierto es que en ella se identifica al signatario como Director de Cuenta de ********* ********, agencia es distinta a aquella identificada en el reporte.

❖ Y que en la carta se indica que su objeto es dar a conocer y promocionar la marca y producto no la imagen comercial de ******** *****, durante el periodo de enero a agosto de dos mil dieciocho.

❖ Que el citado reporte no se acompaña de constancia que constate circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no se tiene certeza de que los anuncios publicitarios hayan sido desplegados durante el periodo citado.

❖ Por lo que hace al reporte emitido por MULTIMEDIOS, indica que si bien se exhibió una carta, lo cierto es que en ella se identifica al signatario como Director Comercial de Grupo Multimedios, S.A. de C.V., agencia es distinta a aquella identificada en el reporte.

❖ Que en la carta se indica que su objeto es posicionar el producto ******** *****, tanto en multimedios televisivos, así como digitales no la imagen comercial de ******** *****.

❖ Que el reporte contiene imágenes de anuncios publicitarios desplegados en televisión y medios digitales, tales como redes sociales, no obstante, carece circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no se tiene certeza de que los anuncios publicitarios hayan sido desplegados durante el periodo citado.

❖ En otro orden refiere que no se tiene certeza de que el reporte hubiere sido generado por la agencia ** *** **********, aunado a que del reporte citado se desprenden diversas deficiencias pues la botella, colores y marca resultan prácticamente imperceptibles, asimismo, el elemento ***** sobresale en los anuncios, sin que sea perceptible el elemento ********, asimismo, el citado reporte carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar.

❖ Que de los reportes descritos se advierte que los anuncios desplegados ponen énfasis en el elemento diluido y descriptivo *****.

❖ Que el reporte generado por la agencia ******** ***** carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitieran corroborar que haya sido generado en dos mil diecisiete, aunado a que no se aportan elementos que constaten su dicho ni existe claridad en las fuentes citadas.

❖ Refiere que exhibió copia certificada del expediente de marca ******* ****** ***** del que se desprende que las terceras interesadas no interpusieron escrito de oposición a la solicitud de registro.

❖ Que se otorgó el registro de la marca ****** *****, porque no existe riesgo de confusión con la marca ******** *****, por lo que es ilegal que las terceras interesadas se ostenten como titulares del derecho exclusivo respecto del elemento diluido y descriptivo *****.

❖ Que del expediente de registro de marca 572685 ***** y diseño se desprende que ********** ********** solicitó el registro para amparar SOLO CERVEZA, no obstante, se negó el registro al existir como marcas oponibles ****** ***** ***** ****** ***** **** ***** * ****** ***** ***** * ** ********* ** ******** ****** ***** *******.

❖ A su vez, se ofrecieron los citados registros y solicitud de registro para evidenciar que desde el año 2002 el elemento ***** ya se encontraba diluido para distinguir productos en la clase 32.

❖ Asimismo, de la copia certificada de diversos títulos de registro de marca se desprende que el elemento ***** forma parte de diversos registros marcarios vigentes aunado a que el citado elemento se encuentra diluido en la clase 32 internacional.

❖ También exhibió la impresión de distintos sitios de internet de los que se desprende que ****** ********* **** es una empresa cervecera holandesa que surgió a finales del siglo XIX; que el diseño blanco y rojo de la marca ****** se usa desde mil novecientos cincuenta.

❖ Continúa indicando que en 2010 ********** ** ******** ********** **** ** **** fue adquirida por la sociedad cervecera holandesa ******** **********.

❖ Que se advierte que el valor calórico en la cerveza ****** ***** es inferior al valor calórico de las cervezas en el mercado, por lo que dicha cerveza es **********.

❖ Que la gama de colores blanco y/o plata y el azul es habitual en la industria cervecera para identificar cervezas bajas en calorías o "*****", así como el posicionamiento de ****** como una de las veinte marcas más importantes en la industria cervecera a nivel mundial.

❖ También refiere que exhibió fes de hechos en diversos establecimientos de las que se desprende que las cervezas ****** ***** y ****** ***** se comercializan simultáneamente, por lo que es falso que la cerveza ****** ***** sustituya a la marca ****** *****.

❖ Que la autoridad procedió a asegurar cervezas ****** *****, marca que no es parte de la litis sustanciada en el procedimiento contencioso, tal y como se advierte del contenido de las fes de hechos números ********** * **********

❖ Que también ofreció un dictamen refutando el contenido del dictamen y reporte del estudio cuantitativo ofrecido por las terceras interesadas, lo que evidencia las incorrectas conclusiones alcanzadas.

❖ De diversas botellas y latas de cerveza exhibidas, la cuales son elaboradas por diversos fabricantes nacionales e internacionales, se advierte el uso de la gama de colores blanco y azul o plata y azul para identificar cervezas bajas en calorías, así como su coexistencia en el mercado.

❖ Que ofreció con el carácter de prueba superveniente la fe de hechos de trece de diciembre de dos mil diecinueve a la versión digital de la revista ******** en la que se indicaron los cinco tipos de cervezas más populares, a saber, ****** ******** ****** **** * ** ***** ******

❖ Añade que con dicha prueba se acredita que el elemento ***** es empleado para identificar una clasificación de cerveza, es decir, con mucho menor valor calórico que las cervezas ligeras o *****, por lo que se identifica la cerveza ****** ***** precisamente como un tipo de cerveza lager *****.

❖ Que con la prueba referida acredita que el término ***** es genérico de uso común, empleado para hacer referencia a una clasificación de cerveza, tal y como se indicó en el artículo de la revista ********, aunado a que se trata de un término diluido, al existir diversos registros marcarios vigentes, para amparar cerveza, que utilizan el término *****.

❖ Refiere que también ofreció como prueba la fe de hechos de diez de mayo de dos mil diecinueve en la que adquirió un ejemplar de la cerveza ***** ** *****

*****, la cual se identifica con el género de cerveza *****, es decir, de una cuyo valor calórico es inferior a las cervezas *****, pues contiene 90 calorías, es una cerveza ********** y que su imagen comercial se conforma por la combinación de colores blanco y azul.

❖ Lo anterior evidencia que el elemento ***** es empleado por otros competidores para identificar una clasificación de cerveza de ahí que se encuentra diluido para para proteger cervezas.

❖ En otro orden, refiere que con la fe de hechos de ocho de octubre de dos mil diecinueve realizó la consulta a un artículo relativo a la cerveza ***** ** *** ***** ***** de ahí que con dicha prueba acreditó que la categoría de cerveza ***** es empleada a nivel mundial y que la imagen comercial de esa cerveza se sustenta en la combinación de colores blanco, plata y azul, empleada para identificar alimentos y bebidas de bajo valor calórico.

❖ Que en la fe de hechos de nueve de noviembre de dos mil diecinueve se documentó la comercialización de la cerveza denominada *** **** *****, la cual se identifica con el género *****, es decir, se trata de una cerveza cuyo valor calórico es inferior a las cervezas *****, se trata de una cerveza **********.

❖ Con la prueba citada se acreditó que el elemento ***** es empleado por otros competidores para identificar una clasificación de cerveza, así como la combinación de colores blanco, plata y azul para identificar cervezas de bajo valor calórico, de ahí que y esos elementos no son de uso exclusivo de las terceras interesadas.

❖ Que del análisis efectuado a la resolución impugnada se desprende que la autoridad únicamente abordó el análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las terceras interesadas omitiendo realizar el estudio de las de las pruebas que han sido listadas.

❖ Reitera, que las pruebas ofrecidas evidencian que las terceras interesadas carecían de exclusividad sobre la imagen comercial ******** *****, invocada como base de su acción.

❖ Que la actora contaba con el derecho sustantivo para utilizar la combinación de elementos que integran el producto ****** ***** al ser licenciataria autorizada de diversas marcas registradas.

❖ Que el término ***** carece de distintividad para identificar CERVEZAS, al encontrarse diluido, derivado de la existencia de los múltiples registros concedidos por el Instituto, aunado a que se trata de un término que describe una categoría de cervezas, con bajo valor calórico.

❖ Continúa indicando que la combinación de los colores blanco y azul para amparar cervezas es ampliamente utilizada en el ramo cervecero, por lo que resulta inadmisible que las terceras interesadas pretendan ostentarse como titulares de dicha

combinación de colores, máxime que no existe semejanza en grado de confusión entre las marcas ****** ***** y ******** *****.

❖ Que la autoridad no desvirtuó el alcance y valor probatorio de las pruebas exhibidas, circunstancia que le deja en estado de indefensión al desconocer el alcance que se dio a sus pruebas.

❖ En el **séptimo** concepto de impugnación aduce que respecto de las excepciones TERCERA y CUARTA, la autoridad recurrida determinó que éstas no constituían excepciones, sino defensas relacionadas con el fondo de la controversia, sin embargo, al analizarlos al momento de estudiar la procedencia de la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad los desestimó.

❖ Lo anterior, pues la excepción TERCERA refiere a que la actora es licenciataria de la marca ******* ****** *****, y que al contar con un derecho sustantivo sobre ésta, es improcedente que se le pretenda sancionar por el ejercicio de un derecho debidamente constituido.

❖ Asimismo, indica, hizo valer la concesión de múltiples registros a la licenciante que integran el elemento *****, y que por ello dicho elemento no podía considerarse en el análisis de confusión, aunado a que se encontraba diluido en clase 32.

❖ Mientras que en la excepción CUARTA hizo valer que no existía semejanza en grado de confusión entre la marca ****** ***** y la imagen comercial ******** *****.

❖ Y que respecto de la excepción tercera, la autoridad resolvió improcedentes sus argumentos, ya que las marcas de las cuales es licenciataria fueron declaradas nulas; razonamientos que estima infundados porque dichas resoluciones se encuentran *subjudice*, y por lo tanto aún no constituyen cosa juzgada, pues incluso esta Sala otorgó suspensiones en contra de las resoluciones que anularon dichas marcas.

❖ Ahora, que sobre la excepción cuarta, estimó la autoridad recurrida que la litis a dilucidar era determinar una conducta desleal en perjuicio de la imagen comercial de las terceros, y no el análisis del término ***** utilizado en las marcas de las

partes; lo que considera es ilegal, ya que la supuesta semejanza en grado de confusión sí constituyó la causa de pedir de las terceros, dado que la autoridad de origen comparó los elementos de imagen de ****** *****, frente a la imagen comercial de ******** *****, considerando el análisis del elemento *****.

❖ De ahí que, estime, es inadmisible que la autoridad hubiera resuelto que dichos registros no le confieren protección a la actora contra la solicitud de infracción, pues lo cierto es que se debió suspender el procedimiento de infracción hasta que las nulidades declaradas hubieran causado estado, ya que es latente que se reviertan las nulidades de las marcas registradas de su licenciante.

❖ Por otra parte manifiesta que la autoridad desconoce el modo en que el Instituto lleva a cabo el análisis de semejanza, y haciendo caso omiso a los criterios jurisprudenciales, aduciendo que el riesgo de confusión no es de carácter marcario, sino de competencia desleal, lo que es injustificado.

❖ Y que es falso que la litis haya sido determinar la existencia de una conducta desleal en perjuicio de la imagen comercial de los productos de las terceros, ya que la supuesta semejanza o coincidencia de elementos semejantes sí constituyó el fundamento de la infracción declarada, y por lo tanto, el elemento ***** sí formó parte de los elementos que comparó la autoridad al analizar la semejanza entre las marcas.

❖ En el **octavo** concepto de impugnación reitera que ha cuestionado el alcance y eficacia de las pruebas para acreditar el supuesto uso de la imagen comercial en la cerveza ******** *****, y que la autoridad hizo caso omiso a sus argumentos y pruebas ofrecidas para demostrar que los elementos que supuestamente conforman dicha imagen comercial, no son de uso exclusivo en la industria cervecera, a efecto de lo cual a lo largo de su demanda cuestiona: a) El uso de un fondo blanco combinado con letras en color azul; b) la M estilizada en color plateado al fondo; c) el listón con dos tonalidades de rojo; las palabras ******** ***** en color azul; la palabra ***** destacada y en mayor proporción, y f) la leyenda ******** ***** ****.

❖ Asimismo, hace valer argumentos tendentes a demostrar que las hoy terceros carecen de exclusividad sobre tales elementos, para amparar cervezas con bajo valor calórico, pues, indica, cada una de dichas características es habitualmente utilizada en la industria cervecera, e ilustra diversos ejemplos de varios productos para acreditar su dicho, concluyendo con ello que dichos elementos no son de uso exclusivo de las terceros, y por lo tanto, su uso por otros competidores no implica una conducta de competencia desleal.

❖ Con ello estima que el uso de un fondo color blanco en combinación con letras en color azul, empleando la marca base en letras grandes, es habitual entre competidores para identificar cervezas de bajo valor calórico.

❖ Y sobre ellos afirma que la autoridad fue omisa en analizarlos.

❖ Continúa diciendo que es ilegal que la autoridad haya resuelto que la imagen comercial de ****** ***** se cambió para emular la imagen comercial de ******** *****, pues lo cierto es que ****** ***** y ****** ***** son dos líneas de productos distintos que, aunque se dirigen al mismo sector de cervezas *****, ****** ***** contiene 95 calorías, mientras que ****** ***** es una cerveza en extremo ligera por contener solo 85 calorías, es decir, es **********, y que dicha distinción se acreditó en el procedimiento de origen, lo que se advierte de la infografía ofrecida por la actora y que la autoridad omitió considerar.

❖ Y que por ello es falso que ****** ***** haya sustituido a la marca ****** *****, emulando la imagen comercial de ******** *****, pues, insiste, ****** ***** es una línea más de los diversos tipos de cervezas de ****** ********* ****, como licenciante, máxime cuando ambos productos se encontraban disponibles para el consumidor, por lo que afirma, una línea de cerveza no es excluyente de la otra.

❖ Lo que la autoridad concluyó únicamente con el contenido en los perfiles de las redes sociales ****** *****, cuando lo cierto es que conforme a los usos y costumbres en la industria cervecera, las cervezas "*****" cuentan con un menor valor calórico respecto de las tipo "*****", y por ello no se puede hablar de que se trata del mismo producto, además de que se omitió por la autoridad analizar las explicaciones y pruebas de la actora, pues de lo contrario se hubiera concluido que no se actualizaba la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres en el comercio, que implicara competencia desleal.

❖ Por cuanto hace a la hipótesis consistente en que la conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto que se ofrece, estima que la coincidencia de los elementos que conforman los signos no es suficiente para justificar la violación a un derecho de propiedad industrial.

❖ Sobre la comparación de las imágenes comerciales, aduce que la autoridad no expresó las razones por las que concluyó que existe "confusión al golpe de vista", ni define dicho concepto, el cual es subjetivo.

❖ Asimismo considera que es injustificado concluir que el "elemento relevante" es el color y fondo de los productos, omitiendo la conjunción de elementos, pues

con ello se pretende reconocer una supuesta exclusividad de éstos sin considerar los demás elementos que en conjunto, conforman a ambas imágenes comerciales, dejando de lado las marcas ****** ***** y ******** *****.

❖ Posteriormente realiza un comparativo gráfico entre las etiquetas de las botellas, las latas, canastillas y cajas de los productos comparados de ****** ***** y ******** *****, y con ello refiere que ambas son distintivas por la especificidad de sus elementos.

❖ A lo que concluye que la autoridad únicamente tomó en cuenta el color blanco de fondo, las letras en color azul y los elementos en color gris que no son propiedad de las terceros, sin considerar las etiquetas y envase, sus marcas y texto, por lo que dicho estudio fue deficiente y subjetivo.

❖ Que ello implicaría que ningún otro competidor pudiera usar tales colores y que son comúnmente usados en la industria cervecera para identificar productos de bajo valor calórico, lo que se pasó por alto.

❖ Continúa describiendo los elementos que conforman la imagen de ****** ***** -los componentes, incluyendo la palabra ****-, y los que conforman la imagen comercial de ******** *****, mencionando asimismo que sus tipografías son distintas, e insiste en que el uso del color azul en las letras es habitualmente usado en productos de bajo valor calórico, siendo también común usar descriptores con mayor peso visual.

❖ Y que en el caso las terceros pretenden monopolizar el término *****, cuando se trata de un descriptor que no puede registrarse de manera separada, pues es un adjetivo calificativo.

❖ Además de que es un término que actualmente se encuentra diluido en clase 32 para amparar cervezas, de ahí que es absurdo que las terceros pretendan asumir algún tipo de exclusividad sobre dicho término, cuando ningún competidor puede hacerlo, máxime cuando el Poder Judicial ya se ha pronunciado sobre el hecho de que el isotipo o componente fundamental de una marca no recae en palabras de uso común.

❖ Así, estima que aunque en la resolución impugnada se hace referencia a que no se está reconociendo una exclusividad sobre el elemento *****, lo cierto es que se justifica que dicho elemento conforma la imagen comercial de ******** *****, con lo que materialmente se reconoce a favor de las terceros un distintividad gráfica sobre un término descriptivo de cerveza de bajo valor calórico, y que está diluido para ese producto, cuando lo cierto es que ese elemento no debe ser considerado.

❖ Por otra parte afirma que ****** es de las cervezas de mayor prestigio a nivel internacional, y la licenciante usa el medio círculo rojo, incluido en su emblema ****** ****, junto con otras marcas de cerveza, tales como ******* ******* ******* * ********, entre otras, y por ello no puede pasar inadvertida en sus productos, de

ahí que es falso que no le confiera suficiente distintividad a su producto, siendo que la autoridad no tomó en cuenta dicha marca.

❖ Refiere que la autoridad omitió considerar el "Análisis Morfológico y Semiótico diferenciador entre ****** ***** y ******** *****", aportado por la actora para desvirtuar el supuesto riesgo de confusión entre las imágenes comerciales de los productos en estudio.

❖ Añade que se minimizó la función de los logotipos y se maximiza la función de los colores y descriptores, cuando lo cierto es que éstos no son propiedad exclusiva de nadie.

❖ En el **noveno** concepto de impugnación afirma que se contravino el principio de tipicidad en su perjuicio, dado que no se estableció de forma concisa y clara cuál fue el derecho exclusivo que sustentó la solicitud de infracción, y por lo tanto, cuáles eran los alcances de la imagen comercial de las terceros, y de la actora.

❖ Ello, pues en la especie se debió determinar cuál fue la imagen en la que se fundamentó la acción -y que debe ser una sola, no una pluralidad-, aunado a que se obliga a la actora a desvirtuar una supuesta coincidencia entre las imágenes comerciales en estudio.

❖ Lo anterior, porque la autoridad se limitó a describir los elementos que conforman la botella, lata, caja y canastilla de los productos en estudio, pero se refiere al supuesto uso de la imagen comercial de ******** *****, sin existir certeza de la imagen comercial base de la acción.

❖ Asimismo, afirma la actora que la autoridad es contradictoria en sus aseveraciones al justificar el supuesto riesgo de confusión por la concordancia entre los elementos de los productos, y no por el análisis conjunto de sus elementos, como ocurre con el análisis de riesgo de confusión gráfico entre signos.

❖ Por ello insiste en que se debió identificar cuál era el componente dominante o isotipo de los signos para determinar si existía semejanza en grado de confusión.

Por su parte, la **autoridad demandada** sostuvo la legalidad de la resolución impugnada con relación a los conceptos de impugnación que se analizan, bajo los siguientes argumentos:

- Que si la Ley de la Propiedad Industrial vigente a la fecha del inicio del procedimiento administrativo no exigía como requisito el contar con un registro marcario, resultan infundadas las aseveraciones de la accionante.

- Refiere que no es procedente que la actora argumente que no se hizo una adecuada valoración de las pruebas, simplemente porque la determinación no le benefició, ya que las terceros exhibieron las probanzas que demostraron la procedencia de su acción.

- Manifiesta que la autoridad cuenta con la más amplia facultad para analizar las pruebas rendidas y darles el valor probatorio que les corresponde, lo que así hizo, además de que expuso de forma concreta por qué las pruebas ofrecidas por la terceros acreditaron la actualización del supuesto de infracción que invocaron.

- Así, que de las pruebas aportadas por las terceros, específicamente de las muestras físicas de las cervezas ******** *****, ****** ***** y ****** *****, de diversas fes de hechos, de las inspecciones oculares practicadas a las páginas de internet https://www.facebook.com y ****.**********, de los diversos permisos publicitarios expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de diversas revistas y publicaciones periódicas, de los reportes emitidos por las empresas ********* ********* ***** ********** **** ** **** y **** **** *****, así como de la visita de inspección a la actora en el domicilio ubicado en ******* ***** ***** ******* ***** ****** ********** ***** ***** **** ***** y de las muestras físicas ahí obtenidas, lograron acreditar que las terceros, por lo menos desde 2016, han comercializado en México la cerveza ******** ***** utilizando una imagen comercial, y que la hoy actora fabrica la cerveza denominada ****** *****, que es el resultado de la modificación realizada a la imagen comercial que ostentaba la cerveza ****** *****.

- Y que la actora realizó actos contarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que implicaron competencia desleal, pues al ver ambos productos se observa que la combinación de elementos que conforman la imagen de éstos, los hace tener características de imágenes coincidentes, pues son cervezas que comparten elementos, tanto botellas, latas, cajas y canastillas, con fondos en color blanco en combinación con letras en color azul, apreciándose en ellos elementos plateados como parte de su decoración, y donde la palabra ***** resalta respecto de los otros elementos, en razón de su tamaño y

ubicación, sin que los restantes elementos del producto ****** ***** la doten de suficiente distintividad frente a la imagen comercia de los productos de ésta.

- Así, que la actora se condujo fuera de los lineamientos de la libre competencia, pues obtuvo beneficios ilícitos al aprovecharse del prestigio ganado por un competidor, debido al desvío de la clientela por la confusión o error que generó, y por ello, se ubicó en el supuesto de infracción previsto por la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Mientras que las **terceros interesadas** apoyaron la legalidad de la resolución impugnada y de la recurrida, concretamente conforme a los siguientes argumentos:

- Que la autoridad detalló y valoró puntualmente todas y cada una de las pruebas de la recurrente (hoy actora) incluyendo manifestaciones expresas sobre su eficacia probatoria y para demostrar lo anterior, basta con realizar una simple lectura de lo establecido por la autoridad recurrida en la mencionada resolución.

- Afirma que no es necesario en lo absoluto que se haga un análisis comparado de las pruebas ofrecidas por ambas partes para el estudio de la causal de infracción invocada, bastando con realizar un análisis por remisión en relación con lo previamente analizado y destacando los aspectos esenciales correspondientes, pues sostener lo contrario implicaría imponer una carga desmedida y desproporcionada a las autoridades administrativas.

- Indica que las pruebas de la actora sí fueron detalladas y valoradas en el considerando TERCERO, incluyendo su eficacia probatoria, y que la autoridad administrativa en el considerando QUINTO por remisión, tomó en consideración la totalidad de las pruebas aportadas para el estudio de la causal de infracción invocada.

- Continúa diciendo que la actora se dedicó a realizar un análisis segmentado e individualizado respecto de cada uno de los elementos constitutivos de la imagen comercial del producto ******** *****, pretendiendo establecer que derivado de una supuesta ausencia de distintividad de los mismos, analizados de manera individual, es imposible que se actualice la causal de infracción contenida en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Lo que es improcedente, pues por su propia naturaleza, el análisis de imitación de la imagen comercial de un producto no puede realizarse a partir del estudio individualizado de todos y cada uno de los elementos que conforman la combinación de elementos operativos o de imagen, sino que dicho análisis debe ser realizado atendiendo a la impresión general causada en los consumidores, con independencia de la distintividad de cada uno de los elementos que la conforman.

- Y que dado que no se trata de un análisis de semejanza en grado de confusión de marcas, no son aplicables las jurisprudencias relativas al análisis a primer golpe de vista o impacto.

- Sin embargo, que dado que la imitación de la imagen comercial de un producto es percibida por los consumidores, sí debe considerarse que los mismos, no se encuentran en aptitud de determinar cuáles elementos son distintivos y cuáles no, y lo verdaderamente relevante es la impresión general causada por la apariencia de un producto.

- Indica que los argumentos desarrollados por la actora respecto a la carencia de distintividad de los elementos que conforman la imagen comercial del producto ******** ***** resultan ser completamente improcedentes, dado que éstos son falsos y no se aportaron pruebas idóneas que acreditaran en todo caso, tal cuestión

- Asimismo ofrece como prueba la sentencia emitida en el expediente ********** en el que se resolvió que el elemento nominativo ***** es distintivo en relación con productos de la clase internacional 32 y específicamente por lo que respecta a CERVEZAS.

- Y que el que se haya considerado el elemento nominativo ***** como parte de los elementos a considerar, a efecto de analizar la imitación de la imagen comercial del producto ******** ***** no es ilegal, aunado a que el resto de los elementos imitados persisten, tales como la combinación de colores y disposición de elementos.

- Continúa diciendo que la imitación de la imagen comercial de un producto no puede ser equiparable a la semejanza en grado de confusión de marcas, ya que la imitación de la imagen comercial de un producto, implica el aproximarse a

la manera en la que la pluralidad de los distintos elementos que conforman a un producto, tales como: el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración, entre otros, con el objeto de beneficiarse de la reputación de mencionado producto; mientras que la semejanza en grado de confusión de marcas implica la similitud existente únicamente entre un signo distintivo y otro, sin contemplar elementos adicionales, cuando la misma se produce a tal grado, que tiene como efecto, confundir a los consumidores.

- Añade que por lo que respecta al argumento de la actora en el sentido de que existió una omisión por parte de la autoridad recurrida en determinar y especificar cuál es la imagen comercial en la que se fundamentó la competencia desleal, en la especie se trata de un argumento falso, pues de la resolución de origen puede desprenderse que se identificó plena y correctamente a la imagen comercial del producto ******** *****.

Expuesto lo anterior, al tenor de las manifestaciones formuladas por la parte actora y las refutaciones *de la autoridad demandada y de las terceros interesadas*, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **así como en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta**, se advierte que **la litis planteada** en el presente juicio se encuentra referida a determinar **si la autoridad demandada determinó legalmente declarar la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con lo previsto por la diversa fracción XXVI.**

Es decir, si existe semejanza en grado de confusión entre la imagen comercial de cada uno de los productos de ambas partes, y si

ésta induce al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado, que impliquen competencia desleal, por haber realizado actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, y que se relacionaran con la materia que la Ley de la Propiedad Industrial regula, consistentes en haber modificado la imagen comercial de su producto **** ****** para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza identificada como ****** ******

En este sentido, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **a juicio de este Órgano Jurisdiccional asiste parcialmente la razón a la parte actora**, al tenor de las siguientes consideraciones.

Inicialmente se advierte que las terceros interesadas, demandantes en el procedimiento administrativo, solicitaron la declaración administrativa de infracciones en contra de la actora con fundamento en el artículo 213, fracciones I y IX, incisos b), c) y d) de la Ley de la Propiedad Industrial, negándose las solicitadas con fundamento en la fracción IX y declarándose la contenida en la fracción I, siendo omisa la actora en controvertir lo resuelto por la autoridad recurrida por lo que hace a la fracción IX, de ahí que dicho estudio queda **intocado**.

Es de precisarse que en relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo ******* concedió el amparo a ********** ***** * ********** ****** ** ****** (hoy terceras interesadas), esencialmente por lo siguiente:

- Lo que se debe resolver primero, es si hay o no semejanza en grado de confusión de la imagen comercial utilizada por cada una de las partes, porque es lo que puede llevar a un error al público consumidor y la sala no debe limitarse a decir que no estaba probado el cambio de imagen por parte de la presunta infractora.

- La fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial[14], habla precisamente de la inducción al público a confusión, error o engaño, y para que se actualice esa inducción, primero, se asume que los productos son iguales o similares en grado de confusión, esto es, requiere la existencia de una confusión.

- La *autoridad administrativa de origen señaló* en su resolución que al realizar el estudio comparativo de los productos de ambas empresas, obtuvo que a primer golpe de vista y atendiendo al primer impacto que le causaría al público consumidor promedio al ver ambos productos en el mercado, advertía que la combinación de elementos que conformaban la imagen los hacía tener características coincidentes, ya que en primera instancia resaltaba que los productos de ambas partes eran cervezas, las cuales compartían determinados elementos como que se encontraban

[14] Artículo 213. Son infracciones administrativas: […] XXVI. 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 esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada, constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo; […]

> conformados por botellas, latas, cajas y canastillas, con fondos en color blanco en combinación con letras en color azul, y que apreciaba elementos plateados como parte de su decoración y que la palabra ***** resaltaba respecto de los otros elementos que conforman la imagen, sin que implicara diferencia alguna que en todos los productos de la presunta infractora se apreciaba la marca ****** y diseño.

En resumen, la Segunda Sala resolvió que lo que debe resolverse es *si existe o no semejanza en grado de confusión* entre la imagen comercial de ambas partes, y resolver *si existe o no competencia desleal a partir de la semejanza* que puede existir entre la imagen comercial que usan las partes para sus productos.

En ese orden de ideas, para esta Sala es importante establecer los criterios con los que se resolverá el presente juicio.

En primer lugar, es importante decir que la imagen comercial (trade dress[15]) es una figura que surgió en el derecho anglosajón hace más de cien años, en Estados Unidos, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo desde proteger lo que se denomina packaging (embalaje, envase o empaquetamiento), hasta la configuración de productos y la decoración y diseño de establecimientos comerciales.

El denominado trade dress, se ha definido como el conjunto de elementos de distinta naturaleza que constituyen tanto la apariencia total del empaque, la configuración de un producto o de un establecimiento comercial, que tiene por finalidad generar en el mercado la identificación de dicho producto, servicio o establecimiento.[16]

Asimismo, se considera una figura de la propiedad industrial que

---

[15] Trade dress puede ser traducido literalmente al español como atuendo o ropaje de comercio.
[16] Berger, Federico. La apariencia distintiva (trade dress): un signo marcario en expansión. Facultad de Derecho. Universidad de Palermo. Buenos Aires,2008

abarca el conjunto de características visuales, gráficas y estéticas que diferencia un producto o servicios dentro del mercado.

De esta manera, puede referirse que los elementos tanto visuales como sensoriales que comprende una imagen comercial son la forma y diseño del producto, color, embalaje y etiquetado, diseño y atmósfera de un local comercial, señalización y carteles, uniformes y apariencia del personal, diseño digital, elementos sensoriales siempre que no sean funcionales.

Así, la imagen comercial se encuentra protegida por la legislación de marcas de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, se protege a través de la Ley de Marcas de 1946, la denominada Ley Lanham, específicamente en la Sección 43, que permite al propietario de una imagen comercial demandar a terceros que utilicen una imagen comercial similar que pueda causar confusión, error o engaño respecto al origen, patrocinio o aprobación de bienes o servicios, siempre que sea distintiva y que no sea sobre elementos funcionales.

También en la Ley señalada se protege a la imagen comercial no registrada, en la Sección 43(a) (15USC 1125(a), que proporciona una base federal para reclamar derechos sobre la imagen comercial incluso sin registro formal ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Esta protección permite al propietario de la imagen comercial

demandar a terceros que utilicen una imagen comercial similar que pueda causar confusión, error o engaño respecto al origen, patrocinio o aprobación de bienes o servicios. Los requisitos para registrar la figura denominada trade dress, imagen comercial, en la legislación estadounidense son: la demostración que los elementos son distintivos y no funcionales, descripción detallada, dibujos y especímenes del producto o servicio.

En Europa no existe un reconocimiento específico de la imagen comercial, sino que se protege a través de otras figuras y herramientas propias de la propiedad intelectual, como las marcas tridimensionales, modelos industriales y derechos de autor. Aunque cada país de la Unión tiene sus leyes locales, a través de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de diciembre de 2015, se establece en sus considerandos que:

> "*…la protección conferida a una marca registrada es garantizar la marca como una indicación de origen, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos y servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, es imprescindible interpretar el concepto de similitud en relación al riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular del reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección…*".

En México, la legislación en materia de propiedad industrial reformada en mayo de 2018 otorga protección a la imagen como marca no tradicional, ello en el artículo 89, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial, que prevé lo siguiente:

> "*... puede constituir una marca la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse distingan productos o servicios en el mercado*".

Aunque no se refiere a la imagen comercial expresamente, la interpretación debe concluir que se refiere sin lugar a duda al concepto de imagen

comercial (con relación a los conceptos referidos anteriormente).

Por su parte, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se establece el régimen que regula el registro de marcas, y en el artículo 214, fracción VI se establece como requisito para el registro de una marca "*La descripción de la marca cuando proceda*". Esto quiere decir que la descripción de la marca es necesaria para obtener el registro correspondiente y gozar ampliamente de la protección que se le otorga, lo que no significa que una imagen comercial no registrada no se encuentre protegida por el sistema de propiedad industrial.

También, en México el Poder Judicial de la Federación ha definido lo que es la imagen comercial en la tesis I.4o.A.610 A, como el signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado un signo marcario, y explica que es usual que la marca *per se* vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etc. Para mayor referencia se transcribe el criterio en comento:

> [17]**IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS.** Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como

[17] Registro digital: 170512, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.610 A, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2787, Tipo: Aislada.

> "imagen comercial" y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados.
>
> CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

En la diversa tesis 2a. LXVII/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere que la imagen comercial "*… es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada":*

> [18]**DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El derecho a la imagen comercial o "trade dress" es una derivación del derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto prohíbe 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 el ordenamiento referido, que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, la fracción aludida sanciona como infracción administrativa las conductas que por el uso de la combinación de ciertos elementos -imagen comercial- lleven al público consumidor a asociar un producto o servicio con otros protegidos por la propia ley o a suponer la existencia de una relación entre el titular del derecho y quien presume serlo sin tener un justo título.

Así, la protección de la imagen comercial se extiende a elementos como la forma y el diseño del producto, el empaque, los colores, las formas, las texturas, otros elementos sensoriales, la decoración de locales y cualquier combinación de estos elementos que, en su conjunto, permitan al consumidor

---

[18] Registro digital: 2009677, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. LXVII/2015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, , página 1196, Tipo: Aislada

asociar los mismos con una empresa o marca específica.

México incorporó como objeto de protección a la imagen comercial (trade dress) a fin de armonizar la legislación interna con los tratados internacionales de los que es parte, como son El ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), el TLCAN y luego el T-MEC (USMCA):

- El ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) – exige a los países proteger los signos distintivos, incluyendo la forma y presentación de productos.

En la sección 2 de nominada MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, en el artículo 15 punto 1 establece los signos que podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio:

> 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

- El TLCAN y luego el T-MEC (USMCA) incorporan disposiciones sobre la protección de la "imagen comercial" (equivalente al trade dress estadounidense).

- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN).

En el apartado Sexto denominado Propiedad Intelectual, Capítulo XVII, el Artículo 1708, Punto 1, establece lo que debe entenderse por marca:

> "1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles"

- TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ (T-MEC)

En la Sección C denominada "Marcas", del Capítulo 20 denominado "DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL", del Tomo II, del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, el artículo 20.17 establece los tipos de signos registrables como marcas:

> "Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte realizará los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable".

Ahora bien, de su análisis podemos concluir que *la imagen comercial no registrada está protegida por la legislación mexicana en materia de propiedad industrial*, a través de su uso en el mercado, la legislación vigente, por la definición de criterios aislados y jurisprudenciales, y porque las mejores prácticas en el mercado internacional así lo demuestran, por lo que aun ante la falta de

registro, el régimen de marcas es aplicable para resolver los conflictos de propiedad industrial como el de la imagen comercial o trade dress.

De lo antes relatado, puede llegarse a las siguientes conclusiones relevantes sobre el concepto y reconocimiento de protección de la imagen comercial:

- La imagen comercial o trade dress se refiere a la apariencia o configuración total de un producto o de un establecimiento comercial representada por un conjunto de distintos elementos como la forma y el diseño del producto, el empaque, los colores, las formas, las texturas, otros elementos sensoriales, la decoración de locales y cualquier combinación de estos elementos que, en su conjunto, permiten identificar un producto o establecimiento.

- Se encuentra protegida en la legislación de diferentes países a través de un reconocimiento específico de la figura o a través de distintas figuras de propiedad intelectual, siempre que la configuración no incluya elementos funcionales.

- Se ha reconocido la protección de la imagen comercial a pesar de no encontrarse registrada.

Es oportuno indicar que, en el caso, la solicitante de la infracción describió la imagen comercial supuestamente infringida como sigue[19]:

[19] V. Foja 7 de la solicitud de declaración administrativa de infracciones contenida en el expediente P.C. 2119/2018 (M-142) 23099, consultable en el expediente digital remitido por la autoridad demandada.

> "La cerveza ******** ***** fue lanzada en Estados Unidos de América y posteriormente en México con una imagen comercial (trade dress) que la ha caracterizado desde entonces; consistente en la combinación de diversos elementos, tales como: la combinación de ******* ****** * ****, una * estilizada en ***** ******** ** *****, un ****** ** *** ********** ** ***** **** y el uso del término ***** de manera destacada y en mayor proporción que sus demás elementos. Es importante destacar que la palabra *****, junto con la combinación de los demás signos distintivos, conforma un solo elemento que a primera vista ha causado un gran impacto en el consumidor, pues así la ha identificado, por ser ésta la forma en la que se usa en el mercado. Así, los consumidores identifican los productos de mi mandante, por la combinación de la pluralidad de los elementos que conforman su imagen comercial, representando ésta, una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada. A continuación, se presentan fotografías que ilustran el trade dress o imagen comercial del producto MICHELOB ULTRA:

(SE SUPIME IMAGEN)

En la resolución recurrida, la autoridad administrativa hizo la comparación de la imagen comercial de la solicitante de la infracción con aquella que se probó que usaba la presunta infractora a partir de las imágenes siguientes (en la tabla visible de fojas 209 a 213 de la resolución recurrida):

(SE SUPIME IMAGEN)

Determinado lo anterior, es necesario precisar que las infracciones en materia de propiedad industrial se encuentran dentro de la teoría del derecho administrativo sancionador. En esta teoría se considera aplicable la teoría del delito, que contempla como requisitos necesarios los elementos de conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad e imputabilidad.

Cabe señalar que las infracciones administrativas guardan una similitud fundamental con los delitos, pues en ambos casos estamos ante manifestaciones de la actividad punitiva del Estado frente a lo antijurídico, y es precisamente esta equiparación la que ha llevado a sustentar que, para establecer los principios del derecho administrativo sancionador, es válido recurrir a las

técnicas garantistas del derecho penal, tal como ha sido reconocido en el criterio jurisprudencial siguiente:

> [20]**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.** De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.
>
> PLENO
> ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.
> El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 99/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

[20] [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto de 2006; p. 1565.

Como se advierte, en el derecho penal, la existencia de un delito implica comprobar que en los hechos existió una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, debe acreditarse la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta delictuosa o, dicho en otras palabras, *los elementos del tipo.*

Lo anterior, trasladado a las infracciones administrativas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, que pertenecen al derecho administrativo sancionador, lleva a determinar que para lograr la configuración de las infracciones deben acreditarse los elementos antes señalados y desde luego los que tipifican la infracción, es decir, aquellos que la describen la conducta que debe actualizarse para considerar que la infracción ha sido cometida.

En el ámbito del derecho penal, el diseño de los tipos penales es una herramienta fundamental para garantizar la certeza jurídica, la limitación del Poder del Estado y la protección de derechos fundamentales. La doctrina penal clasifica los tipos en *cerrados* y *abiertos*, dependiendo del grado de precisión en la descripción de la conducta punible[21].

Los tipos penales cerrados son aquellos que describen con detalle y precisión todos los elementos que constituyen el comportamiento delictivo. Estos tipos permiten determinar con claridad cuándo una acción es considerada como ilícita, proporcionando una garantía para el ciudadano respecto a lo que se encuentra permitido y prohibido, y lo protege de cualquier arbitrariedad de parte de la autoridad.[22]

En contraste, los tipos penales abiertos presentan términos más generales o indeterminados que requieren una interpretación judicial para

[21] BARRAGÁN Gallego Sofía, "D*iferencias entre Tipos Penales Cerrados y Abiertos: Rigidez vs Adaptabilidad*", disponible en: https://derechovirtual.org/tipos-penales-cerrados-y-abiertos-diferencias/
[22] Ibid.

concretar la antijuridicidad de una conducta. Los elementos descritos en el tipo no bastan para determinar la ilicitud por lo que el juez debe aplicar criterios valorativos adicionales.[23]

El derecho administrativo sancionador contempla que, cuando se trate de un tipo abierto que intenta describir una conducta, la autoridad en el ejercicio del poder punitivo del Estado, debe complementar la conducta precisa, con jurisprudencia, otras disposiciones y teorías jurídicas, entre otros elementos.

Sin embargo, tratándose de infracciones en materia de propiedad industrial, cuando se realizan los procedimientos de infracciones a petición de parte, estas deben expresar los argumentos que deben contener los presuntos elementos del tipo, para contribuir a la pretensión que la autoridad deberá de interpretar y en su caso complementar como se ha señalado arriba.

Al considerar que el derecho administrativo sancionador acude a las técnicas del derecho penal, es dable establecer que los tipos de las infracciones administrativas también pueden ser *cerrados* o *abiertos*. El tipo de la infracción contemplada en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial es *abierto*, porque no describe con precisión y detalle la conducta que debe considerarse antijurídica:

---

[23] Ibid.

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;
>
> […]

En efecto, cuando se analiza la hipótesis del artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, no se advierte la tipificación o descripción precisa de una conducta, sino un criterio de calificación (competencia desleal) que puede ser aplicable a una diversidad de conductas, siempre que se relacionen con la materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial. Además, no señala cuáles son las acciones contrarias a los buenos usos y costumbres en "el mercado".

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que esta disposición no genera inseguridad jurídica porque el legislador definió claramente los elementos que deben concurrir para su configuración, en el análisis de los elementos de la teoría del delito, no cumple con los requisitos del tipo administrativo.

Lo anterior, porque no está definido en la ley de manera clara y precisa del acto sancionable, pues el hecho de que se identifique entre los elementos del tipo (1) la actividad contraria a los usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implica, (2) competencia desleal (3) relacionada con la materia de la propiedad industrial, es insuficiente para contemplar un tipo administrativo que satisfaga los requisitos de tipicidad como elemento que debe de tener una conducta para ser sancionada, o considerarse como una infracción.

No obstante, al retomar que el tipo en estudio es lo que se ha denominado un tipo abierto, exige que sea la autoridad reguladora quien complemente la conducta al imponer la infracción.

En ese sentido, surge el cuestionamiento de cómo determinar las conductas específicas que serían objeto de sanción administrativa, por considerarse actos contrarios a los buenos usos y costumbres del mercado que impliquen competencia desleal.

Ahora bien, se observa que la resolución de la Segunda Sala que se cumplimenta, complementó el tipo abierto que contempla la fracción I, del 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el tipo establecido en la fracción XXVI del mismo artículo, la cual establece la causa de una infracción como uso de combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen que permitan identificar productos similares en grado de confusión a otros protegidos por la Ley, que por su uso induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado; conducta que, además, constituye competencia desleal en términos de la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, el procedimiento de declaración administrativa de infracción está previsto en la Ley de la Propiedad Industrial y puede iniciar de

oficio o a petición de parte, siempre que el interesado tenga interés jurídico y funde su pretensión, tal y como se establece en los artículos 187 y 188 de la misma ley:

> **Artículo 187.-** Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
>
> **Artículo 188.-** El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

El fundamento de la pretensión lo retoma la propia legislación en comento al citar, en el artículo 189, fracciones IV, V y VI, los requisitos de las solicitudes de declaración administrativa, pues uno de ellos es indicar el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos, así como la descripción de los hechos y los fundamentos de derecho, como se observa de su reproducción:

> **Artículo 189.-** La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:
>
> I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
> II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
> III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
> **IV.-** El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
> V.- La descripción de los hechos, y
> VI.- Los fundamentos de derecho.

Al recordar que el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial prevé un tipo de infracción administrativa abierto, es dable concluir que la conducta que se considere “competencia desleal” y que se estime, debe ser sancionada en los términos del artículo 213, fracción I de la Ley, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de un procedimiento de declaración administrativa iniciado a petición de parte, debe ser detallada por el solicitante de la infracción para poder considerar que se describió el objeto claro y preciso de la pretensión.

Así, en el caso que nos ocupa, las terceras interesadas **describieron en su solicitud inicial, como conducta sancionable** que ********** ********** ********** **** ** **** almacena, publicita y comercializa cervezas identificadas como "****** *****" usando una imagen comercial (trade dress) altamente similar a la adoptada por la solicitante de la infracción para identificar el producto denominado "******** *****", que se adoptó y se usa con anterioridad, lo que sustentó en el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, tal y como se advierte de la página 3 de dicho escrito inicial (foja 700 del expediente administrativo **** ********* ******* ******:

(SE SUPRIME IMGEN)

Si bien es verdad que el propio artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en una diversa fracción (XXVI), prevé como sancionable la siguiente conducta:

> "*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 esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo*[24]*".*

Ciertamente, de la lectura que se realice al escrito presentado por ANHEUSER-BUSCH, LLC. y CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE R.L.

[24] V. Artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial

DE C.V. (terceras interesadas) en el procedimiento **** ********* ******* *****, se aprecia que las mismas no señalaron como fundamento de su pretensión dicha hipótesis de infracción.

No obstante, conviene tener en cuenta que en el contexto de este caso, **la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación complementó el tipo abierto que contempla la fracción I, del 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el tipo establecido en la fracción XXVI del mismo artículo**, que establece como causal de infracción el uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen que permitan identificar productos similares en grado de confusión a otros protegidos por la Ley, que induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado, y que esto actualiza la conducta de competencia desleal referida en la fracción I, del 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que la Segunda Sala en su resolución, hizo referencia a que la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial nos ordena advertir lo que sobre competencia desleal establece esta disposición jurídica, **y en ese sentido es que se tiene en cuenta, en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta**.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente juicio se trata de una disputa sobre derechos de propiedad industrial, porque una empresa consideró que se actualizaba la causal de infracción contemplada en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme a dicho precepto se estima necesario conceptualizar lo que se entiende por buenos usos y costumbres en el mercado (industria, comercio y servicios).

Así, los buenos usos y costumbres en el mercado no están definidos por la norma, sino que llevan a buscar criterios extralegales para encontrarlos. Esta reflexión nos invita a determinar, además, cuál es la definición de *mercado*, en conceptos ampliamente aceptados en la economía y el derecho económico.

El mercado en un ámbito económico y jurídico en el que se relacionan la oferta y la demanda de bienes y servicios, mediante actos de intercambio voluntario, bajo ciertas condiciones de competencia, regulación y precios; no se limita a un lugar físico, sino que abarca toda forma de interacción comercial entre productores y distribuidores.

Entonces, el mercado debe realizarse bajo condiciones de competencia, que es un fundamento económico (libre competencia) y jurídico (a las condiciones legales para el intercambio, como la protección a la propiedad industrial), que garantiza a los agentes económicos que pueden participar libremente en la producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios, sin barreras artificiales, ni prácticas indebidas que distorsionen el funcionamiento del mercado.

La competencia se asegura sin barreras artificiales ni prácticas indebidas de mercadeo. Donde los consumidores pueden elegir entre diversas opciones, las empresas compiten en calidad y precio, evitándose abusos de poder o prácticas monopólicas.

Para el caso, si esto es lo que se considera el buen uso y costumbre de mercado, la competencia desleal serían las actividades que establezcan barreras artificiales, practicas indebidas de mercado y los actos relacionados con el monopolio. Es decir, la competencia desleal sería una práctica indebida en el mercado que influya en la elección de los consumidores. Entre estas actividades se encuentra usar confusión para la elección, afirmaciones falsas para desacreditar e indicaciones que induzcan a error.

Una vez sentado el anterior contexto fáctico, **en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,** esta Sala procede a analizar si en el conflicto entre las empresas, la conducta imputada a la actora (que se hizo consistir en el uso de una imagen comercial semejante en grado de confusión a la descrita por la solicitante de la infracción) es contraria a los usos y costumbres en el mercado que constituye como actos de competencia desleal, es decir, que sean considerados semejantes en grado de confusión y que causen error en la elección del consumidor.

En ese orden de ideas, de autos se advierte que para acreditar la acción de infracción, ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** **** (terceras interesadas) ofrecieron las siguientes pruebas para acreditar la conducta sancionable que describieron en su solicitud, es decir, la relativa a que ********** ********** ********** **** ** **** *almacenó*, *publicitó* y *comercializó* cervezas identificadas como "****** *****", usando una imagen comercial (trade dress) altamente similar a la adoptada por las solicitantes de la infracción, la cual identifica el producto denominado "******** *****"; probanzas que se listan a continuación:

o inspecciones oculares a sitios de la solicitante de la infracción, y a redes sociales como Facebook e Instagram.

o diversos pedimentos de importación en los que aparece como importador CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. con fechas que van desde el 22 de enero de 2016 y hasta el 22 de mayo de 2018, respecto de cajas de cerveza marca "MICHELOB ULTRA".

o facturas expedidas por CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. a favor de distintas personas por la comercialización de productos identificados con la marca "MICHELOB ULTRA" van desde el 25 de febrero de 2016 y hasta el 29 de mayo de 2018.

o permisos publicitarios (para los medios en cada permiso descrito) expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), relativos al producto "******** ***** *********"* que van desde el 21 de enero de 2016 y hasta el 28 de junio de 2018.

o publicaciones periódicas y revistas de los años 2017 y 2018, en las que se advierte publicidad de productos identificados con la marca "******** *****" y en algunas fueron incluidas imágenes.

o impresiones de diversas páginas de internet de los años 2016 y 2017 con publicidad de productos identificados con la marca "******** *****"*

o fes de hechos realizadas por Fedatarios públicos con relación a la puesta a disposición del público de productos ******* ***** * ******** ***** en supermercados y tiendas de conveniencia tanto a través medios físicos como virtuales.

o inspecciones oculares a muestras físicas consistentes en productos de la solicitante de la infracción y de la presunta infractora.

o muestras físicas

o análisis semiótico comparativo de envases y empaque de las marcas ******** ***** * ****** ***** hecho el 4 de agosto de 2018.

o estudio cuantitativo entre las marcas de septiembre de 2018 constante en 801 entrevistas que evalúa la percepción de semejanza entre las marcas.

o visita de inspección en un domicilio sito en Nuevo León de ********** ********* ********** **** ** ***** en la que se encontraron productos siguientes.

(SE SUPRIME IMAGEN)

o como pruebas supervenientes ofreció también: una fe de hechos de 23 de septiembre de 2019 en la que un fedatario dio fe del contenido de la plataforma **** **** respecto de la oferta de bebidas del restaurante "***** *****" en su menú, en el que se observó como opción disponible la cerveza ****** *****; otra fe de hechos de 18 de septiembre de 2020, al sitio amstelultra.com en la que se obtuvieron impresiones del producto ****** ***** advertido en dicha página; una inspección ocular hecha sobre un disco compacto agregado al acta de la visita últimamente indicada en que se contenían comerciales relativos al producto AMSTEL ULTRA; constancias relativas al expediente ******* en que se tramita la solicitud de imagen comercial propuesta por la solicitante de la infracción; y diversas constancias relativas al expediente ******* ****** ***** y diversos, así como títulos de registro de marcas con denominación ******** *****.

Con estas pruebas la solicitante de la infracción probó: 1) la imagen comercial con la que identifica sus productos y que su uso lo realiza desde 2016; 2) que la presunta infractora almacena, publicita y comercializa cervezasb con la

imagen comercial que logra apreciarse en las fotografías obtenidas de las distintas inspecciones oculares y fes de hechos.

En cuanto a las pruebas consistentes en los estudios semiótico y cuantitativo ofrecidas en sede administrativa para demostrar la semejanza entre los elementos de la imagen de los productos de las partes en el presente juicio, no se advierte la explicación de la metodología utilizada, el número de personas encuestadas, imágenes utilizadas, la justificación respecto de las ciudades seleccionadas para aplicar el ejercicio, ni el o los cuestionarios aplicados, por lo que su alcance probatorio no logra acreditar la semejanza en grado de confusión que cause o induzca al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre los productos de la actora y la tercero interesada, en relación a la imagen comercial.

Por su parte, la actora, ******** ********* ********** **** ** **** para acreditar sus excepciones y defensas, ofreció pruebas para acreditar que no se ubica en el supuesto de infracción, a partir de los argumentos de defensa que expuso al contestar la solicitud, pruebas que se enlistan a continuación:

- constancias del expediente de registro de marca nominativa ******* ****** ***** solicitada el 5 de diciembre de 2017, concedido el 9 de marzo de 2018 a la presunta infractora.

- constancias del expediente de solicitud de la marca ****** ***** solicitada por ********** ********** el 28 de octubre de 2002, en el que la autoridad registral citó como impedimentos a la marca pretendida, las marcas ****** ****** ****** ***** ***** ****** ***** **** ****** ****** ***** ***** * ** ********** ****** ***** ********

- El 30 de junio de 2005, le fue negada.

- copias certificadas de los expedientes ****** ***** ***** ****** ***** **** ****** ****** ***** ***** * ****** ***** ******* que fueron citados como impedimentos para el registro de la marca solicitada en el expediente ****** ** ********** **********

- distintos registros de marca que contienen la palabra ***** para productos en clase 32 internacional.

- copia certificada de los registros de marca ******* ****** ***** ****** **** ****** ****** **** ****** ******** ******** **** ** ********** ******** ******* * ******* ******* ****** **** ***** * ******* ******* ****** **** ***** ******** ******* ****** ***** **** ** ********* * ******* ******* ****** **** ***** ******** ******* **** ** ********* * ******* ******* ********** * ******* **********

- inspecciones oculares a diversas botellas, canastas y canastillas y cajas de cervezas denominadas ******** ****** ****** ***** * ****** ******

- muestras físicas, consistentes en diversas latas y botellas de vidrio de distintas cervezas con distintas marcas: ****** ****** ****** ****** ******* * ******* ****** en las que se aprecian diversos signos distintivos, así como la combinación de colores en sus envases, como son: ****** ***** ********* **** * ******, cuya disposición varía como se advierte a continuación:

(SE SUPRIME IMAGEN)

- botellas de las cervezas ********** *** ***** ****** ****** *** ****** *** ** ********** ******** **** **** * ***** *******, en las que se aprecian diversos signos distintivos, así como la combinación de diversos colores en su envase, como son: blanco, plata, azul marino, azul rey, rojo, dorado y amarillo. mismos que varían dependiendo del producto que se trate:

(SE SUPRIME IMAGEN)

○fes de hechos: una del día 24 de agosto, cuatro del día 28 de agosto y una de 6 de noviembre de 2018, realizadas en distintos establecimientos comerciales como tiendas de conveniencia situados en ********** ******* ****** ******** *** ********** ** ******** ******** ****** * ********* ***** ** ********** ****** ****** ********* * ********* ***** ****, en los que se existencia verificó la de productos denominados ****** ******

○como pruebas supervenientes ofreció también: fes de hechos, muestras físicas, una inspección ocular a muestras físicas, impresiones de los títulos de registros de marcas ******* ********** y ******* ********** relativos a diseños (de botella y lata) para cervezas; una fe de hechos realizada en *** ***** ***** ******* ***** ***** relativa a oferta en venta de la cerveza denominada "***** ** ***** *****" en un local comercial denominación "lúpulo"; muestra física de una botella de cerveza denominada "***** ** ***** *****"; inspección ocular hecha por la autoridad el 8 de octubre de 2019 relativa a dicha muestra física; copias certificados de registros de marca conformados con la denominación "******* *** ***** *****"; una fe de hechos de 8 de octubre de 2019 relativo a la búsqueda en internet de la cerveza denominada "***** ** *****" que se ostenta como primera cerveza ultra artesanal; fe de hechos de 29 de octubre de 2019 en un establecimiento mercantil de la Ciudad de México a un restaurante denominado ***** ***** en el que se fotografió el menú de bebidas en el que aparece como opción la cerveza ****** *****, fe de hechos 9 de noviembre de 2019 en el recinto de espectáculos "Arena Ciudad de México" para verificar la venta de la cerveza "*** **** *****"; título de registro de marca ******* "******* *****"* para cervezas; fe de hechos de 13 de diciembre de 2019 para dar fe del contenido de la página de internet ********** que contiene una reseña de cinco clases de cerveza: ****** ***** ****** ********

***** * ***** con ejemplos, uno de ellos, ****** *****; fe de hechos de 18 de febrero de 2020 relativa a la venta del producto con marca "****** ****** *****" en dos distintas tiendas "****" de la ciudad de México, inspección ocular de 12 de agosto de 2020 sobre muestras físicas del producto ****** ****** *****; ****** ********** ** ********* ** ***** ******* ******* ****** ******* ***** **** ****** ******* ***** **** ******* ******* ***** ****** ***** ******* ***** **** ****** ******* ***** ******* ******* * ******* ******** * ********* ****** ***** ******* ******* y diseño para productos de la clase 32 internacional; fe de hechos de 2 de noviembre de 2020 en una tienda denominada Soriana en el que se constató la puesta a disposición del producto "******* *****" cerveza; inspección ocular a la muestra física del producto MARTENS ULTRA realizada por la autoridad el 10 de febrero de 2021; copias certificadas presentadas el 10 y 15 de junio de 2021 de las marcas ******* ***** ***** * ******* ****** ***** *** * ******* ******* ******** ***** *******; fe de hechos de 9 de julio de 2021 en la red social Instagram en que se hizo la búsqueda de la palabra "*****" en el que destaca el perfil "**********".

Con estas pruebas buscó acreditarse la existencia de los productos de la presunta infractora identificados con la marca ****** *****, el carácter de la palabra ***** en el contexto de los productos, que existen múltiples productos consistentes en cervezas que emplean la palabra ***** y que incluso cuentan con registros de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Precisado lo anterior, en la resolución recurrida, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, inició su estudio definiendo lo que es la competencia desleal, con apoyo en la doctrina, el artículo 10 bis del Convenio de París y la tesis "*MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS*".

Con esta base determinó que se para que se actualizara la conducta de competencia desleal, era necesario que se surtieran las siguientes hipótesis:

a) Que en el ejercicio de actividades industriales o comerciales o de servicios existan por lo menos dos competidores que concurran en el mercado.

b) Que la concurrencia sea en igualdad de circunstancias, es decir, que ofrezcan en venta productos o servicios de la misma clase o especie.

c) Que tratándose de productos o servicios, según sea el caso, se ofrezcan en los mismos medios o en los mismos canales de distribución.

d) Que uno de los competidores, en este caso la presunta infractora, utilizando cualquier medio o procedimiento contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, relacionados con la materia regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, sustraiga, utilice o explote el derecho comercial o industrial del otro recurrente, en este caso el de la actora, para obtener un beneficio propio o para un tercero, en perjuicio de dicha actora.

Posteriormente, con base en las pruebas presentadas la autoridad determinó lo siguiente:

a) el carácter de competidores de ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** **** (terceras interesadas) y ********** ********** ********** **** ** **** (actora) [determinación no controvertida].

b) que la competencia entre la actora y las terceras se realiza en igualdad de circunstancias, toda vez que las partes se dedican a poner a disposición de los consumidores cervezas [determinación no controvertida].

c) que los productos de cada parte se ofrecen en los mismos medios y a través de los mismos canales de distribución, porque los productos de las partes se encuentran a disposición de los consumidores en tiendas departamentales, tiendas de conveniencia y restaurantes [determinación no controvertida].

d) con relación a la sustracción, utilización o explotación del derecho comercial de otro recurrente para obtener un beneficio propio, la autoridad determinó que ello ocurre por parte de ********** ********** ********** **** ** **** (actora), respecto de la imagen comercial de *************** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** **** (terceras interesadas), por la colocación de productos con una imagen comercial semejante en grado de confusión; afirmando que de conformidad con las siguientes pruebas:

-Las muestras físicas de las cervezas ******** ****** ****** ***** * ****** ******

-Las fe de hechos contenidas en las Actas números: 1) ***** de fecha 20 de junio de 2018 y de las muestras físicas agregadas a la misma; 2) ***** de fecha 21 de junio de 2018; 3) ***** de fecha 5 de julio de 2018; 4) ****** de fecha 27 de junio de 2018; 5) ****** de fecha 5 de julio de 2018, 6) ****** de fecha 5 de julio de 2018, y 7) ****** de fecha 11 de julio de 2018.

-Las inspecciones oculares, practicadas por el Instituto a las páginas de internet: *****.********** y http://www.micheIobultra.com;

-Los diversos permisos publicitarios expedidos por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

-Las revistas y publicaciones periódicas: "***** *******"* correspondiente al mes de junio de 2017; "**********"* correspondiente al periodo Julio-Agosto de 2017; "Semanario, Estilo DF", correspondiente, a la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2017, "Semanario, Estilo DF", de diciembre de 2017; "Semanario Estilo DF", correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre de 2017; "**** *** ****** *** **** ** *** ****", correspondiente al

periodo de diciembre de 2017 a enero de 2018: "******* ******* **********" correspondiente al mes de marzo de 2018.

-Los reportes emitidos por las empresas ********* ********* ***** ********** **** ** ***** *** ***** ****** ********** **** ** ***** * **** **** *****;

*La Visita de inspección, realizada a ********** ********** ********** **** ** **** *** ********* ** *** ******* ***** ***** ******* ***** ****** ********** ***** ***** *** ******

-Las muestras físicas obtenidas durante el desahogo de la citada visita de inspección.

la autoridad recurrida había obtenido lo siguiente:

1. **********, LLC. y ********** ****** ** ******* ** ** *** ** **** (terceras interesadas), acreditaron que por lo menos desde 2016, habían comercializado en México la cerveza denominada ******** *****, utilizando la imagen comercial apreciada en las anteriores probanzas.

2. ********** ********** ********** **** ** ***** (actora) parte demandada en procedimiento, comercializa la cerveza denominada ****** ****** con el resultado de la *modificación* realizada a la imagen comercial que ostentaba la cerveza ****** *****.

3. Lo que corroboraba con las fe de hechos contenidas en las Actas números ***** de fecha 20 de junio de 2018; ***** de fecha 21 de junio de 2018; 2,497 de fecha 5 de julio de 2018: y ****** de fecha 27 de junio de 2018; de las que se advierte que a la fecha de su realización, se encontraba en el comercio la cerveza ******** ***** con las características referidas en el apartado de valoración de pruebas de la presente resolución, sin que se encontrara en el mercado alguna otra cerveza de este tipo propiedad de la demandada, localizándose únicamente como competencia directa de aquélla, la cerveza denominada ****** ****** la cual fue sustituida por la denominada ****** ******

Señalando asimismo que dicha situación se ponía de evidencia con el análisis de la fe de hechos contenida en el Acta ****** de fecha 11 de julio de 2018, de la que se advirtió que al ingresar a las redes sociales de ****** ***** en Twitter e Instagram, se indicaba como usuario de las páginas a @********** y ********** respectivamente; no obstante que la publicidad contenida en las mismas hacía referencia a la cerveza ****** *****; e incluso, en la red social conocida como Facebook, en la página identificada como "****** *****"* se apreció en el rubro denominado: "********** ** ********"* como página de internet de contacto la siguiente: ****:********** y el apartado denominado "DESCRIPCIÓN", se observó la leyenda: "****** ******* ** ****** ***** ** ** ********"* lo que le permitía arribar a la conclusión que, en efecto, la demandada comercializaba la cerveza ****** *****, que posteriormente fue transformada y renombrada como ****** *****, siendo que dicha modificación trajo como consecuencia que su nueva imagen quedara integrada con la combinación de elementos que conforman la imagen de los productos de la parte actora, tal y como se aprecia en las muestras físicas correspondientes.

Finalmente, la autoridad administrativa realizó la comparación de los productos para determinar si reproducen la misma combinación de elementos, lo que hizo con base en las imágenes de los productos siguientes:

(SE SUPRIME IMAGE)

Expuesto lo anterior, como ya ha quedado precisado en líneas anteriores, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la existencia de competencia desleal, que es el presupuesto de la infracción propuesta por ********** **** * ********** ****** ** ****** consistente precisamente que los productos *puedan* tener una semejanza en grado de confusión y ello aplica, en este caso, a los mismos bienes y sus correspondientes imágenes comerciales.

En ese sentido, **como se razona en la ejecutoria que se cumplimenta,** más allá de la modificación realizada por la actora a su imagen comercial, en primer lugar corresponde analizar si existe semejanza en grado de confusión entre la imagen comercial que las terceras interesadas acreditaron usar desde 2016, y la que la parte actora usa en términos de las pruebas valoradas en la resolución recurrida e impugnada.

Tal y como se señaló antes, la autoridad administrativa hizo el examen de semejanza en grado de confusión a partir de las imágenes de productos obtenidos de las pruebas recabadas en el procedimiento administrativo.

La autoridad administrativa realizó la comparación de los productos para determinar si reproducen la misma combinación de elementos, lo que hizo con base en las imágenes de producto y bajo las consideraciones siguientes:

> "En este sentido, y una vez establecido que tanto la parte actora como la demandada fabrican y/o comercializan cerveza, para efectos de determinar si en el producto que comercializa la demandada reproduce la misma combinación de elementos que conforman la imagen que emplea la actora en sus productos, o alguna otra semejante, es necesario realizar una descripción y comparación de ambos productos, lo cual se realiza de la siguiente forma:
>
> (SE SUPRIME IMAGEN)
>
> En este sentido y al realizar el estudio comparativo entre dichos productos, tenemos que a primer golpe de vista y atendiendo al primer impacto que le causaría al público consumidor promedio, al ver ambos productos en el mercado, se advierte que la combinación de elementos que conforman la imagen de éstos los hace tener características de imagen coincidentes: ya que, en primera instancia, es de indicarse que los productos pertenecientes a las partes se tratan de cervezas, los cuales comparten elementos, al ser que ambos se encuentran conformados por botellas, latas, cajas y canastillas, con fondos en color blanco en combinación con letras en color azul, apreciándose en ellos elementos plateados como parte de su decoración, observándose que la palabra ***** resalta respecto de los otros elementos que conforman los productos de referencia, en razón de su tamaño y ubicación; sin que implique diferencia alguna que en todos los productos de la presunta infractora se aprecie la marca ****** * ******, en la canastilla se omita la imagen de la botella y en la caja se adicione la imagen representativa de una lata, en lugar de las dos latas que se observan en la caja del producto de la actora, ya que ello no le dota de suficiente distintividad frente a la imagen comercial de los productos de la actora.
>
> Lo anterior, atendiendo a la primera impresión que los productos generan y en atención a la óptica del público consumidor promedio que no se detiene a analizar los productos de manera detallada o diferenciando algunas particularidades de dichos productos.
>
> En consecuencia, al haber modificado la parte demandada la imagen comercial de su producto ****** *****, para quedar con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****, mismos que como se estudió en párrafos precedentes, resultaron coincidentes a la imagen comercial de la cerveza ******** *****, propiedad de la parte actora, los cuales le permiten identificar su producto frente al de competidores; se traduce en actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican una clara competencia desleal en detrimento de la parte actora en el presente procedimiento; conduciéndose con ello fuera de los lineamientos de la libre competencia y cayendo en el abuso de un bien jurídico tutelado por el artículo 28 Constitucional, consistente precisamente en la libre competencia, obteniendo beneficios ilícitos al aprovecharse del prestigio ganado por un

competidor, debido al desvío de la clientela por la confusión o error que éste genera".

De donde se sigue que la autoridad recurrida llegó a la conclusión de semejanza en grado de confusión entre los productos, a partir de identificar los elementos figurativos y de imagen que conforman las latas, botellas y canastillas de los productos de ambas partes, y destacó los elementos comunes que tienen y que se concentran en lo siguiente:

- ***** ***** ******;
- ****** ** ***** ****;
- ********* ** ***** *****; *
- *** ** ** ******* ***** ** ***** *********

Para esta Sala, en el caso, el hecho de que la imagen comercial de ambos competidores comparta esos elementos, no produce confusión frente a los consumidores de manera que pueda establecerse que la actora efectúa actos de competencia desleal.

Lo anterior, al considerar la realidad comercial de los productos a los que se aplican las marcas (cervezas) probada por la actora en el procedimiento administrativo.

En efecto, cuando la empresa actora dio contestación a la solicitud de infracción, ofreció entre otras pruebas diversas latas y botellas de vidrio de

distintas cervezas, de las que se obtuvo que son distintas latas de cerveza de las marcas: ****** ****** ****** ****** ******* * ******* *****, en las que se aprecian diversos signos distintivos, así como la combinación de diversos colores en su envase, como son: plata, azul, amarillo, rojo y blanco, mismos que varían dependiendo del producto que se trate, tal y como se reproducen a continuación:

(SE SUPRIME IMAGEN)

Lo que también acreditó con la comparación de botellas de cervezas de las marcas ********** *** ***** ****** ****** *** ****** *** ** ********** ******** **** **** * ***** *******, en las que se aprecian diversos signos distintivos, así como la combinación de diversos colores en su envase, como son: ******* ****** **** ******* **** **** ***** ****** * ********.

(SE SUPRIME IMAGEN)

Además, entre sus pruebas supervenientes, la parte actora ofreció también:

-Impresiones de los títulos de registros de marcas ******* ********** * ******* ********** relativos a diseños (de botella y lata) para cervezas; una fe de hechos realizada en *** ***** ***** ******* ***** ****, relativa a oferta en venta de la cerveza denominada "***** ** ***** *****" en un local comercial denominación "******"; una muestra física de una botella de cerveza denominada "***** ** ***** *****"; inspección ocular hecha por la autoridad el 8 de octubre de 2019 relativa a dicha muestra física: copias certificados de registros de marca conformados con la denominación "******* *** ***** *****"; fe de hechos de 8 de octubre de 2019 relativo a la búsqueda en internet de la cerveza denominada "***** ** *****" que se ostenta como primera cerveza ultra artesanal; una fe de hechos 9 de noviembre de 2019 en el recinto de espectáculos "Arena Ciudad de México" para verificar la venta de la cerveza "*** **** *****"; título de registro de marca ******* "******* *****"* para cervezas; fe de hechos de 13 de diciembre de 2019 para dar fe del contenido de la página de internet www.chilango.com/tragos/tipos-de-cerveza-mas-populares que contiene una reseña de cinco clases de cerveza: ****** ***** ****** ******** ***** * ***** con ejemplos, uno de ellos, ****** *****; otra fe de hechos de 18 de febrero de 2020 relativa a la venta del producto con marca "****** ****** *****" en dos distintas tiendas "****" de la ciudad de México, Inspección ocular de 12 de agosto de 2020 sobre muestras físicas del producto ****** ****** *****; ****** ********** ** **********

** ***** ******* ******* ****** ******* ***** **** ****** ******* ***** **** ******* ******* ***** ****** ***** ******* ***** **** ****** ******* ***** ******* ******* * ******* ******** * ********* ****** ***** ******* ***** * ****** para productos de la clase 232 internacional, fe de hechos de 2 de noviembre de 2020 en una tienda denominada Soriana en el que se constató la puesta a disposición del producto "******* *****" cerveza; inspección ocular a la muestra física ******* ***** realizada por la autoridad el 10 de febrero de 2021; copias certificadas presentadas el 10 y 15 de junio de 2021de las marcas ******* ***** ***** * ******* ****** ***** *** * ******* ******* ******** ***** *******; fe de hechos de 9 de julio de 2021 en la red social Instagram en que se hizo la búsqueda de la palabra "*****" en el que de destaca el perfil "**********"*

La relevancia de estas pruebas es que dan cuenta del carácter de la palabra "*****" en el mercado de cervezas, y los colores azul, blanco y plata en los productos que son cervezas para identificar una categoría de producto, como el hecho de ser de bajo contenido calórico.

En ese sentido, para esta Sala las pruebas presentadas acreditan que la palabra ***** en el contexto de los productos ofertados, según la pruebas del procedimiento administrativo, esto es, cervezas con bajo contenido calórico, emplean la palabra ***** y que incluso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, existen registros de marcas de diversos titulares de productos en la misma clase internacional que incluyen la palabra ***** como característica del producto, es decir, como información del mismo.

Por lo tanto, si la autoridad administrativa centró el examen de confusión de las imágenes comerciales de los productos de las partes en una palabra que más bien hace referencia a una característica del producto y que, lejos de distinguirlos, proporciona información en torno a sus características, aunado a la representación de colores que también son informativos de las características del producto como es el caso, un fondo ******* ****** ****** * ******** ** ***** *****, que son colores que comúnmente se usan para productos con bajo contenido calórico, entonces no puede establecerse que exista competencia desleal.

Lo anterior porque si bien la representación gráfica de las imágenes comerciales confrontadas *tiene elementos semejantes*, debe identificarse que esa semejanza se ubica en elementos que no son apropiables por un solo vendedor de esos productos, porque su función es proporcionar información al consumidor.

Así, al realizar el ejercicio de eliminar tales elementos en los que no puede situarse la distintividad de las imágenes comerciales objeto de esta litis, quedan entonces los elementos en los que, para esta Sala, se sitúa el elemento que llevará al consumidor a distinguir un producto del otro, esto es, en los elementos nominativos "********" y "******".

Al respecto, en la ejecutoria que resolvió el juicio de amparo D.A. 107/2025, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se realizó la reflexión siguiente:

> *"...En efecto, considerar dicho aspecto en el examen de semejanza permite:*
>
> *a) Identificar las características del consumidor que deberá tenerse en cuenta al momento de analizar si las semejanzas que presentan dos signos distintivos son o no suficientes para inducirlo a error o si, por el contrario, sus diferencias son tales que efectivamente eviten cualquier yerro respecto de su origen comercial, ya que el riesgo de confusión debe tener como base fundamental la impresión que las marcas puedan llegar a generar en el público que adquiere regularmente los bienes o servicios a los que se aplicarán los signos sujetos a examen, es decir, si es especializado de un cierto sector u ordinario y masivo, y, por consiguiente, se reitera, el nivel de*

atención que racionalmente ejercerá al seleccionar el bien o servicio de su preferencia.

b) Ponderar objetivamente en qué elementos recae la fuerza distintiva de un cierto signo distintivo mixto y, por ende, en cuáles construiría el consumidor su recuerdo imperfecto.

Efectivamente, resulta muy importante tomar en cuenta que cuando las marcas se constituyen por una palabra, frase o símbolo que carecen de un significado, o que teniéndolo no guardan relación alguna con el producto o servicio que ampara, gozan entonces de un alto carácter distintivo y, por tanto, su inclusión en otro signo es un factor que, en la mayoría de los casos, puede llegar a generar un riesgo de confusión en el consumidor.

Por el contrario, si un signo se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que expresa de forma directa o indirecta al consumidor alguna cualidad o fin del producto o servicio que protege, esto es, que evoca en la mente del público alguna de sus características esperadas, es claro que tal elemento tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo no puede ser ejercido de forma tal que impida a sus demás competidores a emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que evoquen en forma similar alguna de las características del bien o servicio que pretenda distinguir, ***pues se trata de elementos con cierta calidad informativa, más que distintiva****.*

Consecuentemente, el titular de un signo evocativo, o que contenga algún elemento de tal calidad, se encuentra obligado, dada la poca fuerza distintiva de su marca o de dicho componente en particular, a tolerar la coexistencia de otros signos integrados por elementos igualmente evocativos al suyo; por tanto, la simple coincidencia en un aspecto similar respecto de tales elementos débiles no son un factor determinante, por sí solo, para concluir la existencia de un riesgo de confusión."

En ese sentido, el término "ultra" se emplea como una variante de cerveza que se caracteriza por su bajo contenido calórico y de carbohidratos, generalmente menor al 90% de una cerveza normal.

*La misma sentencia del amparo D.A. ********* sobre el término "*****" indicó que se trata de un adjetivo calificativo superlativo:*

*"Establecido lo anterior, y a fin de resolver el caso que nos ocupa, se debe tener presente, como primer aspecto, que la palabra ***** proviene del latín y refiere que algo va "más allá" o en "grado extremo", conforme al Diccionario de la Real Academia Española, mencionando dicha fuente también, como ejemplo de este último concepto, las palabras "ultraligero" y ultrasensible".*

> *... En este orden de ideas, queda claro que el vocablo referido tiene una clara y cierta connotación en nuestro idioma, a saber, el servir como adjetivo calificativo superlativo".*

En ese sentido, si la parte actora usa en su imagen comercial elementos informativos, luego entonces es claro que, aun y cuando en las pruebas presentadas por las solicitantes de la infracción se advierte el uso de los elementos fondo blanco, uso de letras azules, y elementos de diseño en color plata (que la actora no controvierte en cuanto al hecho acreditado de almacenamiento, puesta a disposición y comercialización de productos con la imagen comercial analizada por la autoridad), lo cierto es que no puede considerarse que exista competencia desleal.

Sino que la actora buscó participar en el mercado de venta de cervezas con un producto calificable como "*****", que también tiene la capacidad de producir, de manera que usa un *adjetivo superlativo* que hace referencia a características no exclusivas de un solo titular, por lo que es un elemento común a productos con esas mismas características y, por tanto, no puede ser aquel en el que se sitúe la distintividad de la imagen comercial.

Cabe mencionar que el empleo de palabras que son utilizadas para referir o enfatizar características de productos en sectores de mercado específicos, es una constante en diversos mercados y se destaca como un hecho notorio[25] en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por ejemplo, el empleo de la palabra "*****" en múltiples productos alimenticios para indicar que tienen menor contenido calórico* "****" * "****" para indicar que un producto no contiene azúcar, o "****" para hacer referencia a

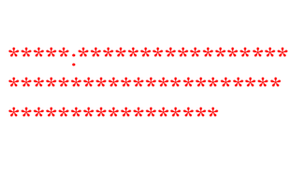
---

[25] *Tal hecho resulta notorio en términos de la jurisprudencia tesis P./J. 74/2006, registro 174899, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Junio de 2006, página 963 de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO".*

que un producto corresponde a una dieta determinada, de manera que son elementos informativos no distintivos.

Lo mismo sucede con los colores, pues a través de ellos se identifican productos con características determinadas.

En efecto, existen múltiples ejemplos de productos que basan en el color la característica del producto como identificación, no de un origen empresarial, sino de la *característica* del producto, de ahí que los colores también sean informativos del producto, como se advierte de los ejemplos siguientes:

***** *****	(SE SUPRIME IMAGEN) 	(SE SUPRIME IMAGEN) 	(SE SUPRIME IMAGEN) 
*****	(SE SUPRIME IMAGEN) 	(SE SUPRIME IMAGEN) 	(SE SUPRIME IMAGEN) https://tusuper.casaley.com.mx/productDetail/7501158414501

***** ***** ***			
***** **** *****	(SE SUPRIME IMAGEN) *****.********** ********** ********** **********	(SE SUPRIME IMAGEN) *****.********** ********** ********** ********** ******	(SE SUPRIME IMAGEN) *****.********** ********** ********** **********

Como se advierte, es una práctica común entre los productores de mismos productos incorporar a la imagen de estos el color con el que los consumidores identifican a sus características.

En esa tesitura, en el caso concreto, los colores empleados: blanco, letras azules y elementos de diseño en color plata *se encuentran asociados a productos con bajo contenido calórico y, en cervezas,* tal y como fue acreditado en autos, por lo que tampoco puede situarse una distintividad en ellos, pues son colores utilizados en diversos productos que permiten a los consumidores tener información de características de los mismos.

Así, aun y cuando las imagenes de los productos objeto de esta litis tienen, en su representación, colores y la palabra *****, para esta Sala no puede concluirse que ello constituya un acto de competencia desleal, pues si la representación que hace la actora de su producto se basa en la representación de colores y el uso de una palabra que en el mercado de cervezas se usa para identificar una caraterística del mismo ******** entonces no existe competencia desleal, sino una participación en el mercado *con elementos propios de ese mercado.*

Entonces, se tiene que por lo que hace a la **primer hipótesis** contenida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad

Industrial, la misma señala que se debe acreditar que se usa la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, hipótesis que se acredita, pues se advierte que la actora utiliza en la presentación de sus productos -en las botellas, latas, cajas y canastillas-, fondos de color blanco en combinación con letras en color azul, apreciándose en ellos elementos plateados como parte de su decoración, observándose que la palabra ***** resalta.

En tal virtud, se estima que **sí se actualiza** la primer hipótesis de la causal de infracción.

Por lo que hace al **segundo supuesto**, consistente en que esa combinación de signos distintivos **permita identificar productos o servicios iguales o similares**; al respecto se tiene que dicha hipótesis **también se actualiza,** pues en la especie ha quedado acreditado que la marca base de la acción, propiedad de las terceras interesadas, ampara "********", producto que también se comercializa con la combinación de elementos utilizada por la hoy actora, esto es, también comercializa "********", de ahí que en la especie **de igual manera se actualice el segundo supuesto de infracción**.

Finalmente, la **tercer hipótesis** de procedencia señala que **ese uso cause o induzca al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado,** hipótesis que no se encuentra

acreditada por ningún medio probatorio aportado en sede administrativa por parte de las terceras interesadas.

En efecto, pues si bien se acreditó con los medios de convicción aportados en sede administrativa por las terceras interesadas que la hoy actora usa la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen aplicados a productos consistentes en *******, **no se desprende que con tales probanzas se acredite que dichos productos hagan creer o suponer la existencia de una relación entre las terceras interesadas ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ***** y la hoy actora ********** ********** ********** **** ** ****

Cabe destacar que la hipótesis en análisis exige que **el uso** de la combinación de signos distintivos, elementos de operación o de imagen que permitan identificar productos o servicios *"…causen o induzcan al público a confusión, error o engaño…"*, de tal manera que la actualización de la hipótesis analizada **implica un actuar efectuado por la presunta infractora,** es decir, que se lleve a cabo un acto que cause o induzca error o engaño al consumidor, *sin que de los elementos de prueba aportados en la instancia administrativa se advierta dicho actuar dirigido a causar error o engaño en el consumidor*.

Es decir, **no se advierte que la presunta infractora haya llevado a cabo un acto para que el público crea o suponga** la existencia de una relación entre *** ******** ********** ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ***** * ** *** ****** ******** ********** ********** **** ** ****

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita:

Registro digital:911977
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Octava Época
Materia(s): Administrativa
Tesis:412
Fuente: Tomo III, Administrativa, P.R. TCC, página 391
Tipo: Tesis Aislada

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta

que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesta, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles, para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3043/90. -Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.-30 de enero de 1991.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, página 320, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.385 A.

Por ello, se advierte que la actora *no tiene la voluntad* de crear confusión en el público consumidor y de arrogarse con deshonestidad propiedades

o cualidades ajenas en beneficio de un producto, como para poder sostener que atentó contra la ética de la industria o comercio al que pertenece.

En ese sentido, se precisa que el diseño, como el color, no es inherentemente distintivo, la atribución de carácter distintivo intrínseco a determinadas categorías de marcas denominativas y envases de productos se deriva del hecho de que la finalidad misma de asociar una palabra concreta a un producto, o de envolverlo en un envase distintivo suele ser identificar el origen del producto, sin embargo, en el diseño de un producto, como en el caso del color, no existe predisposición del consumidor a equiparar la característica con la fuente, pues los consumidores son conscientes de la realidad de que, casi invariablemente, incluso el más inusual de los diseños de producto, no pretende identificar la fuente sin hacer que el propio producto sea más útil o más atractivo.

Así, el hecho de que el diseño del producto sirva casi invariablemente para fines distintos de la identificación de la fuente no sólo hace que el carácter distintivo intrínseco sea problemático, sino que también hace que la aplicación de un principio de carácter distintivo intrínseco sea más perjudicial para otros intereses de los consumidores, por lo que no se debe privar a los consumidores de los beneficios de la competencia con respecto los fines utilitarios y estéticos a los que normalmente sirve el diseño del producto mediante una norma jurídica que facilite amenazas plausibles de demanda contra nuevos competidores basadas en un supuesto carácter distintivo intrínseco.

En virtud de lo anterior —tal como sostiene la actora— **no existen elementos suficientes para acreditar a cabalidad la actualización de las hipótesis de la causal de infracción prevista por la fracción XXVI, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial**.

Ahora bien, esta Sala no pierde de vista que ha emitido resoluciones en las que ha analizado la semejanza en grado de confusión entre marcas con características similares, sin embargo, no puede considerarse que exista cosa juzgada directa ni refleja en el presente caso.

En términos del artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles: "*La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley*".

Actualmente, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que la cosa juzgada puede surtir efectos de dos maneras: la cosa juzgada que opera de manera directa y la que opera con eficacia refleja, tal y como se advierte en la tesis I.4o.C.36 K, con registro 167948, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1842, de texto siguiente:

> **COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA**. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación

> determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.
>
> CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

El fundamento de la cosa juzgada se ubica en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por dotar a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica; y por otra parte, también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la norma suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las resoluciones.[26]

La eficacia directa de la cosa juzgada opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; mientras que la eficacia refleja no precisa de la identidad de esos elementos sino

[26] Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García, *Derechos Fundamentales. Bases para la reconstrucción de la jurisprudencia mexicana*. Editorial Porrúa, 2ª. edición. México, 2013, p. 606.

basta que un pronunciamiento previo incida en uno posterior y que vincule a las partes.

Para esta sala, en este caso no opera la eficacia directa de lo resuelto en juicios previos por esta Sala, pues no ha existido en todos los casos identidad de partes, aunado a que los objetos han sido también diferentes, como se advierte de lo siguiente:

	JUICIO	LITIS	MARCA BASE DE LA ACCIÓN (SIN REGISTRO)	MARCA SUJETA A NULIDAD (con registro 1945707)
*	**********	********** ********** ** ******* *** ******** ******** ******* ****** **** ****** ******** ******* ****** ***** **** ** ********* * ******* ********* ** ****** ********* ***** * ********* ** ********** **** ********** ****. **** ******** *** ** ** *** *** ***** ******* ******** ** *** ******** * ********** ** *** ***** *** ** ********* ********* ** ***** ** *********	(SE SUPRIME IMAGEN) ,	(SE SUPRIME IMAGEN)
Se determinó que existe semejanza en grado de confusión y se reconoció la validez de la nulidad de la marca sujeta a nulidad. Sin embargo, trasciende decir que en dicha sentencia se indicó:				

"Ahora bien, es infundado el argumento de la actora relativo a que la tercero interesada no puede apropiarse de la palabra "******"* debido a que es un elemento descriptivo y de uso común en productos, no solo cervezas, que tienen característica de ser bajos en calorías, tal como se advierte de las distintas imágenes de productos exhibas en sede administrativa. ia Lo anterior porque la autoridad demandada determinó la semejanza de las marcas, derivado de que en su conjunto resultan gráficamente semejantes al grado de confusión y porque protegen los mismos productos, y no por el simple hecho de contener la palabra "******"*"				
*	**********	LITIS Declaración administrativa de nulidad del registro marcario ******* ****** **** ****** ******** ******* **** ** ********* * ******* ********* ** ****** ********* ****** * ********* ** ********** *** Fundamento: 151, fracción II, de la LPI por haber probado ******** un uso anterior e ininterrumpido de una marca que se consideró semejante en grado de confusión	***** **** ** ** ****** **** ********) (SE SUPRIME IMAGEN)	***** ****** * ******* **** ******** ******** (SE SUPRIME IMAGEN)
Se determinó que existe semejanza en grado de confusión y se reconoció la validez de la nulidad de la marca de ****** Sin embargo, trasciende decir que se indicó que " la autoridad demandada determinó la semejanza de las marcas, derivado de que en su conjunto resultan gráficamente semejantes al grado de confusión y porque protegen los mismos productos, y no por el simple hecho de contener la palabra				

“*****”. Por los mismos motivos, es infundado que la actora pretenda desvirtuar la semejanza entre las marcas, bajo el argumento de que los ******* ******* **** * **** * ******** (que se advierten en los diseños de ambas marcas), son de uso común en productos de la categoría light o bajos en calorías, pues se reitera la autoridad no determinó la semejanza de las marcas en estudio, atendiendo únicamente a sus colores en lo individual, sino que por la disposición de los elementos relevantes, de sus elementos figurativos dominantes y sus colores.”				
*	**********	Litis Declaración administrativa de nulidad del registro marcario ********** ********** ********* ** ****** ********* ***** a solicitud de ANHEUSER-BUSCH, LLC Fundamento: 151, fracción II, de la LPI por haber probado MICHELOB un uso anterior e ininterrumpido de una marca que se consideró semejante en grado de confusión	***** **** ** ** ****** **** ********* (SE SUPRIME IMAGEN)	***** ****** * ******* **** ******** ********* (SE SUPRIME IMAGEN)
Se determinó que existe semejanza en grado de confusión y se reconoció la validez de la nulidad de la marca de AMSTEL Sin embargo, Trasciende decir que se indicó que “la autoridad demandada determinó la semejanza de las marcas, derivado de que en su conjunto resultan gráficamente semejantes al grado de confusión y porque protegen los mismos productos, y no por el simple hecho de contener la palabra “*****”.” Por los mismos motivos, es infundado que la actora pretenda desvirtuar la semejanza entre las marcas, bajo el argumento de que los colores blanco, azul y gris o plateado (que se advierten en los diseños de ambas marcas), son de uso común en productos de la categoría light o bajos en calorías, pues se reitera la autoridad no determinó la semejanza de las marcas en estudio, atendiendo únicamente a sus colores en lo individual, sino que por la disposición de los elementos relevantes, de sus elementos figurativos dominantes y sus colores.”				
4	121/2021-02-E-09-01-02-04	Litis **********	MARCA BASE DE LA ACCIÓN (SIN REGISTRO)	MARCA SUJETA A

		********** ** ******* *** ******** ******** ******* ********** ********* ** ****** ********* ***** * ********* ** ********** ***		NULIDAD (con registro *******) (SE SUPRIME IMAGEN)

Se determinó que existe semejanza en grado de confusión y se reconoció la validez de la nulidad de la marca de AMSTEL

Sin embargo, trasciende decir que se indicó que "la autoridad demandada determinó la semejanza de las marcas, derivado de que en su conjunto resultan gráficamente semejantes al grado de confusión y porque protegen los mismos productos, y no por el simple hecho de contener la palabra "*****".

Por los mismos motivos, es infundado que la actora pretenda desvirtuar la semejanza entre las marcas, bajo el argumento de que los colores blanco, azul y gris o plateado (que se advierten en los diseños de ambas marcas), son de uso común en productos de la categoría light o bajos en calorías, pues se reitera la autoridad no determinó la semejanza de las marcas en estudio, atendiendo únicamente a sus colores en lo individual, sino que por la disposición de los elementos relevantes, de sus elementos figurativos dominantes y sus colores.

*	**********	Litis Declaración administrativa de nulidad del registro marcario ******* ****** **** ***** * ****** ********* ** ****** ********* ***** * ********* ** ********** Fundamento: 151, fracción II, de la LPI por haber probado MICHELOB un uso anterior e ininterrumpido de una marca que se consideró semejante en grado de confusión	***** **** ** ** ****** **** ******** (SE SUPRIME IMAGEN)	***** ****** * ******* **** ******** ******** (SE SUPRIME IMAGEN)
Se determinó que existe semejanza en grado de confusión y se reconoció la validez de la nulidad de la marca de ******* Sin embargo, trasciende decir que se indicó "Lo anterior porque la autoridad demandada determinó la semejanza de las marcas, derivado de que en su conjunto resultan gráficamente semejantes al grado de confusión y porque protegen los mismos productos, y no por el sólo hecho de contener la palabra "*****". "Por los mismos motivos, es insuficiente que la actora pretenda desvirtuar la semejanza entre las marcas, bajo el argumento de que los ******* ****** ** **** (que se advierten en los diseños de ambas marcas), son de uso común en productos de la categoría light o bajos en calorías, pues se reitera la autoridad no determinó la semejanza de las marcas en estudio, atendiendo únicamente a sus colores en lo individual, sino que por la disposición de los elementos relevantes, de sus elementos figurativos dominantes y sus colores."			
6	405/22-EPI-01-6	Litis: Declaración administrativa de infracción prevista en el artículo 213, fracción I, de la LPI solicitada por ******** ****** **** * ********** ****** ** ******* ** **	No se resolvió sobre la semejanza en grado de confusión entre imagen comercial y productos de AMSTEL.	

		**** ** **** en contra de ******** ********** ********** **** ** **** por uso de imagen comercial	

Como puede advertirse, cinco de los seis procedimientos citados tuvieron como materia la nulidad de registros otorgados a una empresa diversa ******* ********* ***** de manera que no existe identidad entre objeto y sujetos que lleven a determinar que existe cosa juzgada directa.

En el caso del juicio ********** si bien los sujetos concurren, en dicho juicio no se juzgó un tema de semejanza en grado de confusión entre imagen comercial, aunado a que en dicho juicio actualmente existe sentencia definitiva en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los mismos términos que la ejecutoria que se acata.

Siguiendo este orden de ideas, la figura de la cosa juzgada tiene por objeto principal proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.

Ahora bien, la eficacia es refleja, con lo cual se pretende robustecer el derecho de seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa, buscando de esta manera, la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios.

En el caso de la cosa juzgada refleja no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino solo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero, y que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o situación determinada que constituya un presupuesto lógico necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de tal manera que solo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda existente entre las partes, y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera un nuevo pronunciamiento sobre aquél hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio.

Debe tomarse en cuenta que el efecto reflejo de la cosa juzgada se creó a partir de un desarrollo doctrinal y jurisprudencial, y opera de manera excepcional cuando no concurrieron todos los elementos de la cosa juzgada, pero lo resuelto en un juicio tiene relevancia en uno posterior, ya que de no tener en

cuenta el primer pronunciamiento se comprometería la certeza y seguridad jurídica.

Es decir, la figura de cosa juzgada refleja se actualiza en casos en los que si bien no se constituyen la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir), sí guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica.

Así, en los casos en los que la prestación a reclamar en el diferendo, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio anterior, sí guarda vinculación estrecha porque se trata de actuaciones derivadas de la misma cuestión jurídica y con efectos materiales iguales.

No obstante, si bien existen diferencias entre la figura de cosa juzgada y la cosa juzgada refleja, ambas tienen por objeto evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, en tanto que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido.

Al respecto, el Poder Judicial Federal ha sostenido que se actualiza la cosa juzgada refleja cuando existe una influencia derivada de un juicio previo resuelto sobre la materia y decisión del que se va a fallar. Esto, debido a que en el primero se abordó un aspecto fundamental que sirve de base para crear convicción en el segundo, por lo que el asunto anterior sirve de sustento al posterior, al crear efectos positivos o negativos, pero siempre reflejos.[27]

A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la cosa juzgada refleja opera en casos en donde no se actualiza la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir). Es decir, que pueden ocurrir cuando el acto reclamado en una controversia no haya sido materia de resolución definitiva en otro juicio. Sin embargo, guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica y con efectos materiales iguales, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica.[28]

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación también ha señalado que para que se actualice la figura de la cosa juzgada refleja, se deben actualizar los siguientes elementos.[29]

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;

---

[27] COSA JUZGADA REFLEJA. SE ACTUALIZA EN UN PROCEDIMIENTO CIVIL, CUANDO LA PERSONA ACTORA PRETENDE QUE SE DECLAREN ILÍCITAS LAS PRUEBAS QUE SIRVIERON DE BASE Y FUNDAMENTO PARA EMITIR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA EN OTRO JUICIO. Tesis: I.3o.C.103 C (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, febrero de 2025, Tomo I, Volumen 1, página 539. Registro digital: 2029877

[28] COSA JUZGADA Y SUS EFECTOS DIRECTO Y REFLEJO. DIFERENCIAS Y REQUISITOS PARA SU ACTUALIZACIÓN. Tesis: 1a./J. 101/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 28, agosto de 2023, Tomo II, página 1157. Registro digital: 2026918

[29] COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. Tesis: I.4o.C.36 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1842 Registro digital: 167948

b) La existencia de otro proceso en trámite;

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios;

c) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero;

d) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio;

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Debe destacarse de manera preponderante lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Amparo Directo 5/2021, por unanimidad de votos, y que constituye precedente obligatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Amparo, en torno a la figura de la cosa juzgada refleja, en especial lo señalado en el párrafo 59 que delimita el alcance de esta figura procesal en los siguientes términos:

> "59. Es decir, la figura de la cosa juzgada refleja se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio de amparo anterior, si guarda vinculación estrecha porque se trata de actuaciones derivadas de la misma cuestión jurídica y con efectos materiales iguales."

De acuerdo con la tesis y precedentes antes señalados, en especial el referente al amparo directo 5/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actualización de la figura de la cosa juzgada refleja depende de que en la sentencia dictada previamente al juicio que está por resolverse, se actualicen elementos que de manera incidental fueron objeto de pronunciamiento por el juzgador y que fueron determinantes para el sentido de la resolución emitida, de forma tal que, por lo tanto, posteriormente ya no pueden ser objeto de pronunciamiento en un diverso juicio, pues ello pondría en riesgo el principio de seguridad jurídica, y que la vinculación entre el caso precedente y el nuevo caso no solo se trate de actuaciones derivadas de la misma cuestión jurídica sino que además sea con efectos materiales iguales.

Expuesto lo anterior, en el caso en concreto tampoco puede establecerse que exista cosa juzgada con efecto reflejo, porque tal y como se advierte, en todos los pronunciamientos que ha hecho la Sala se ha destacado que no es la palabra ***** la que define la distintividad de los productos, que fue uno de los elementos en los que, en este caso, la autoridad situó la semejanza de la imagen comercial.

Además, es oportuno señalar que en los cinco juicios en los que la litis versó sobre la legalidad de sendas resoluciones que declararon administrativamente la nulidad de marcas de la empresa ****** ********* ***** los pronunciamientos que hizo esta Sala se refirieron a la marca como fue registrada por dicha empresa (en cada caso) y la marca cuyo uso probó ********** ****

De esta manera, se observó la tesis emitida por esta Sala que a su rubro señala: "*PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. SU REGISTRO ES INDIVIDUALIZADO*"[30], asimismo, sirvió de apoyo la tesis sostenida por el Poder Judicial de la Federación que a señala: "*MARCAS. SU REGISTRO ES EN FORMA INDIVIDUAL*".[31]

Ahora bien, es importante analizar si se actualizan los elementos indispensables para que opere dicha figura de la cosa juzgada refleja en el caso concreto.

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente.

En este punto es importante señalar que los procesos que se encuentran ejecutoriados se tratan del conjunto de sentencias emitidas por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, en las cuales se confirmó la declaración administrativa de nulidad de las marcas ****** ****** por ser supuestamente semejante en grado de confusión a ******** ***** a nombre de ********** **** acciones iniciadas con base en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

b) La existencia de otro proceso en trámite.

[30] VI-TASR-EPI-29, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 332
[31] Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1998; Tesis; Página: 405

El proceso que se encuentra en trámite deriva de lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 7/2025 a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, a fin de que realizara un análisis completo respecto a la solicitud de declaración administrativa de infracción iniciada por ********** *** y ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ***** en contra de ********** ********** ********** ***** ** ***** a través de la cual se pretende sancionar a esta última por usar la imagen comercial de ****** ***** que, se alega, es semejante en grado de confusión a la imagen comercial de ******** *****, y que ese uso induce o causa error o confusión al público consumidor respecto al origen empresarial, por lo que, se ordenó, dicho argumento debía ser analizado *a la luz de la fracción I en relación con la fracción XXVI* del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal y como fue ordenado por la Segunda Sala.

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios.

Los objetos de los litigios existentes no son conexos ni podrían dar lugar a resoluciones contradictorias, toda vez que en los juicios primigenios que pretendían anular una marca, seguidos en sede jurisdiccional, se analizó si se actualizó el uso previo de la marca ******** ***** y si la marca ****** era semejante en grado de confusión a la primera, lo que dio lugar a su declaración administrativa de nulidad, pero en ningún momento se hizo pronunciamiento respecto de que el uso de la marca diera lugar a los supuestos de una conducta infractora fundada en el artículo 213, fracción I en relación con la fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto al uso de una imagen comercial semejante en grado de confusión a otra *con el ánimo de inducir o causar error, confusión o engaño en el público consumidor*.

Es decir, el objeto de los juicios emitidos por esta Sala Especializada y el análisis realizado en nada condiciona el sentido que se debiera emitir en el procedimiento pendiente, máxime que nunca hubo pronunciamiento, ni siquiera incidental, de que el uso de la marca pudiera dar lugar a una conducta infractora de competencia desleal, con el ánimo de inducir o causar error en el público consumidor.

Por tanto, pretender que las resoluciones anteriores condicionan o prejuzgan sobre el procedimiento actual, supondría una indebida extensión de los efectos de cosa juzgada, vulnerando los principios de congruencia, debido proceso y seguridad jurídica.

d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero.

En el caso de las ejecutorias referidas solo una de las partes quedó obligada por lo resuelto por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, a acatar la resolución emitida por la autoridad responsable en el juicio de nulidad, y fue la titular de la marca ****** *****. La compañía ****** ********* **** no tiene relación alguna en el presente caso.

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio.

Como se señaló, en los puntos anteriores el análisis que se realizó en las ejecutorias emitidas previamente por la Sala Especializada se refirieron exclusivamente al tema de la semejanza en grado de confusión de la marca, pero en ningún momento se señaló que eso diera lugar a la actualización de las conductas infractoras como ahora se pretende.

Y el hecho de que se hubiera declarado la nulidad de la marca no implica indefectiblemente la actualización del supuesto del artículo 213, fracción XXVI en relación con la fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la mala fe o la competencia desleal a que hace referencia el citado precepto deberá ser objeto de prueba, circunstancia que es claramente independiente de la nulidad del uso de la marca por semejanza en grado de confusión, lo que implica que el estándar probatorio es distinto y, en esa medida, no es dable determinar que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja.

Así, de ninguna manera podríamos afirmar que los elementos probatorios aportados en los juicios primigenios tienen como objeto demostrar que ********** ********** ********** **** ** **** incurrió en actos de competencia desleal por haber usado una imagen comercial semejante en grado de confusión con el objeto de inducir a error o confusión al público consumidor.

Lo cierto es que dichos elementos de prueba únicamente estaban enfocados en acreditar el *uso previo* de la marca ******** ****** y que ciertas marcas ****** eran semejantes en grado de confusión a la primera.

Por lo tanto, contravendría a los principios de certeza y seguridad jurídica pretender hacer extensivo el alcance de los elementos de prueba aportados

en los juicios primigenios en cualquier juicio posterior que no derive de la misma cuestión jurídica y que no tenga efectos materiales iguales.

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico.

Al igual que en el inciso anterior, el criterio sustentado en la sentencia ejecutoriada no necesariamente deberá dar lugar al pronunciamiento de la existencia de una conducta infractora, pues ello estará sujeto a prueba, ni puede exigirse que se siga su criterio solo para evitar un fallo contradictorio, ya que su contenido no es determinante para resolver el nuevo litigio. Lo anterior, se insiste, porque la declaratoria de nulidad de la marca no es presupuesto de que se hubiera actualizado una conducta infractora en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Tampoco podemos considerar que se actualice el supuesto contenido en el presente inciso, toda vez que lo que se resuelva en el juicio pendiente relativo a la conducta infractora, en nada apoya lo analizado y resuelto en la sentencia ejecutoriada en la que se declaró la nulidad de la marca, toda vez que lo resuelto derivó de un análisis exhaustivo de los elementos distintivos de la marca y no así a la posible comisión de una infracción administrativa por competencia desleal.

Finalmente, es importante señalar que los casos en análisis, es decir, los procedimientos de nulidad de registro marcario y ahora la determinación en torno a la conducta infractora, no guardan con el ahora pendiente de resolver una vinculación estrecha, dado que *no se trata de la misma cuestión jurídica ni los efectos materiales en uno y otro caso son iguales*, tal y como sustentó en criterio obligatorio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 5/2021 al que se ha hecho referencia.

Como logra apreciarse del análisis de los elementos señalados, que de acuerdo con lo sustentado por el Poder Judicial Federal son indispensables para que se actualice la figura de la cosa juzgada refleja, en el caso es claro que no se actualizan tales supuestos y por lo tanto no puede aducirse su existencia.

En resumen, en el caso que nos ocupa, la causa de pedir en los diversos juicios donde se promovieron las acciones de *nulidad* de marca, fue corroborar si se actualizaban los dos supuestos de la fracción II, del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en particular: a) si las pruebas aportadas por ******** ****** ***., permitían acreditar el uso de la marca ******** ***** * ******* de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha legal de la marca sujeta a nulidad, y b) si las marcas en conflicto eran semejantes en grado de confusión.

Es decir, la pretensión de dichas acciones de nulidad fue que se declararan como nulos los registros ****** ***** por ser semejantes en grado de confusión a los signos previamente usados ******** ******

Por el contrario, la causa de pedir en la solicitud de declaración administrativa de *infracción*, con base en lo ordenado en la sentencia emitida por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es ahora la materia de cumplimiento por parte de la Sala Especializada, consiste en corroborar si se presenta la concurrencia de los dos elementos establecidos en la fracción I, en relación con la fracción XXVI, ambas del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para efecto de actualizar la comisión de las infracciones que ahí se prevén.

Esto es, el objeto de esta acción está enfocado a que se declare si se cometió una infracción administrativa con base en la fracción I, en relación con la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto es indispensable señalar que la distinción entre las acciones de nulidad y de infracción no es meramente formal, sino sustancial en cuanto a su causa de pedir y objeto procesal, lo que, se insiste, impide considerar que exista o se actualice la cosa juzgada refleja entre ellas.

Lo anterior, en atención a que mientras que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad promovidas por ********** LLC. se orientaron exclusivamente a verificar la semejanza en grado de confusión entre las marcas en contienda, en esa litis particular —con el objeto de obtener anular los registros ****** ***** conforme al artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial—, la acción de infracción tiene como fin probar que la presunta semejanza induce efectivamente al público consumidor a error o

confusión respecto del origen empresarial, conforme al artículo 213, fracción I, en relación con la fracción XXVI del mismo ordenamiento.

Esta diferencia estructural y funcional en los elementos constitutivos de cada acción evidencia que no puede extenderse a la infracción el efecto jurídico de cosa juzgada derivado de las resoluciones dictadas en los procedimientos de nulidad, máxime cuando se exige la concurrencia de un elemento adicional y probatorio más riguroso: *la inducción al error del consumidor*, la cual no fue materia de análisis en los procedimientos anteriores. Por tanto, pretender equiparar ambas acciones equivaldría a desnaturalizar los fines de cada figura jurídica, vulnerando el principio de legalidad y debido proceso.

En virtud del análisis integral de los elementos jurídicos y procesales que configuran la figura de la cosa juzgada refleja, se insiste, resulta claro que en el caso concreto no se actualiza dicho supuesto, ya que no concurren las condiciones mínimas exigidas por la jurisprudencia del Poder Judicial Federal. Particularmente, no existe identidad de objeto ni de causa de pedir entre los procedimientos de nulidad marcaria y el juicio pendiente por infracción, dado que, como se ha indicado en líneas anteriores, la litis en los primeros se centró exclusivamente en la existencia de semejanza en grado de confusión entre los signos, sin que se realizara un análisis —ni siquiera incidental— sobre si el uso del signo podría constituir una conducta infractora conforme al artículo 213, fracciones I y XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

En ese sentido, pretender trasladar los efectos jurídicos de las sentencias que resolvieron los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, al procedimiento de declaración administrativa de infracción, vulneraría los principios constitucionales de certeza, congruencia y debido proceso, al

desnaturalizar el objeto de ambas acciones, que responden a finalidades y exigencias probatorias claramente distintas.

Mientras la nulidad persigue eliminar un registro por vicios en su otorgamiento, la infracción busca sancionar una conducta que induzca al error al consumidor. Extender los efectos de cosa juzgada a este nuevo juicio pondría en entredicho la legitimidad de las resoluciones futuras al sujetarlas a un antecedente que no abordó los elementos que ahora deben analizarse.

En consecuencia, el presente juicio debe resolverse con plena independencia, en función de sus propios elementos, pruebas y objeto procesal.

Expuestos los anteriores razonamientos lógico-jurídicos, y toda vez que la parte actora ha acreditado los hechos constitutivos de su pretensión, este Órgano Colegiado estima dable **declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad, en atención a lo expuesto en la presente resolución, determine que en la especie no se actualizan a cabalidad las hipótesis de la causal de infracción prevista por el artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial**.

Ahora bien, se retoma que en la ejecutoria que se cumplimenta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que esta Sala había hecho un análisis *incompleto* de la litis realmente planteada desde la

solicitud de declaración administrativa promovida por la entonces quejosa, por lo que, "*para el análisis del tema de competencia desleal en este asunto, lo que se tiene que determinar es si hay o no semejanza en grado de confusión que pueda inducir o provocar error en el público consumidor, y la litis no es resolver únicamente si se probó que la demandada cambió o no su imagen"* (el subrayado es propio).

Razonó asimismo que "… *determinar solamente si una persona modificó su imagen no resuelve la disputa*…" (subrayado propio).

Incluso, en el numeral identificado como "V. DECISIÓN", ordenó a esta Sala dejar sin efectos el acto reclamado, y emitir otra resolución en la que "… *siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva de forma integral la litis realmente planteada y con libertad de jurisdicción resuelva la controversia"* (subrayado propio).

De donde se sigue que la ejecutoria que se acata, no ordenó dejar insubsistente el análisis que la Sala ya había realizado por cuanto hace a la conducta tildada de infractora, consistente en que la actora hubiera modificado la imagen comercial de su producto ****** *****, para quedar como ****** *****, sino estimó que la litis debía analizarse de forma integral, y no incompleta, estudiándose *en primer lugar* si existía o no semejanza en grado de confusión entre la imagen comercial utilizada por cada una de las partes, pues era esto lo que precisamente podía llevar a un error al público consumidor.

Ante dichas circunstancias, esta Sala procede a **reiterar** el citado estudio en los siguientes términos:

A lo largo de su demanda la parte actora controvierte la determinación de la autoridad recurrida de haber declarado la infracción

administrativa por lo que hace a la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para lo cual resulta conveniente reiterar el precepto legal y la fracción analizada por la autoridad, que se hace consistir en los siguientes:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TÍTULO SÉPTIMO
De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos
Capítulo II
De las Infracciones y Sanciones Administrativas

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;

Con base en el precepto anterior, la autoridad recurrida tomó en cuenta los siguientes requisitos para que se actualizara la competencia desleal:

a) Que en el ejercicio de actividades industriales o comerciales o de servicios, existan por lo menos dos competidores que concurran en el mercado;

b) Que la concurrencia sea en igualdad de circunstancias, es decir, que ofrezcan en venta productos o servicios de la misma clase o especie;

c) Que tratándose de productos o servicios, según sea el caso, se ofrezcan en los mismos medios o en los mismos canales de distribución; y

d) Que uno de los competidores -la presunta infractora-, utilizando cualquier medio o procedimiento contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios relacionados con la materia regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, sustraiga, utilice, explote el derecho comercial o industrial del otro recurrente -en el caso, de las demandantes en el procedimiento administrativo-, para obtener un beneficio propio o para un tercero, en perjuicio de las demandantes.

Por lo que analizadas las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo, llegó a la convicción de los siguientes puntos:

-Que la hoy actora y las terceros son empresas que fabrican y/o comercializan cerveza, por lo que se acreditaba la hipótesis identificada con el inciso **a)**, ya que en el ejercicio de sus actividades industriales y mercantiles concurren en el mercado, poniendo a disposición del público consumidor cerveza.

-Que con las pruebas se acreditó que las partes se dedican a poner a disposición del público consumidor sus productos, por lo que se cumple la hipótesis del inciso **b)**.

-Que en el caso del inciso **c)**, con las probanzas valoradas y estudiadas se desprende que los productos de las partes se encuentran a disposición del público consumidor en tiendas departamentales, de conveniencia y restaurantes, esto es, en los mismos medios.

-Y que en relación con el inciso **d)**, de las pruebas consistentes en las muestras físicas de los productos ****** ***** y ******** *****, de las fes de hechos contenidas en las actas 2,492 y sus muestras físicas, 2,493, 2,497, 10, 198, 10,226, 10,225 y 37,873, así como de las inspecciones oculares practicadas a las páginas de internet https://www.facebook.com y ****.**********, de los medios publicitarios expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de las revistas y publicaciones periódicas ***** ******* ********** ********** ****** *** **** *** ****** *** **** ** *** ***** ******'* ****** ********** ** *** ******** ******** *** *** ******** ********* ********* ***** ********** **** ** ***** *** ***** ****** ********** **** ** **** y **** **** *****, de la visita de inspección realizada en el domicilio ******* ***** ***** ******* ***** ****** ********** ***** ***** **** ***** y de las muestras físicas ahí obtenidas, se desprendió que las hoy terceros acreditaron que por lo menos desde 2016, han comercializado en México la cerveza ******** *****, utilizando la imagen

comercial que se desprendió de las probanzas aportadas, que la hoy actora fabrica la cerveza denominada ****** *****, y *que es el resultado de la modificación realizada a la imagen comercial que ostentaba la cerveza* ****** *****.

Lo anterior, porque no se encontró en el mercado alguna otra cerveza de ese tipo, localizándose únicamente como competencia directa la cerveza ****** *****, la cual fue sustituida por la denominada ****** *****.

Lo que, refirió la recurrida, se puso en evidencia con la fe de hechos contenida en el acta 37,873 de 11 de julio de 2018, de la que se advirtió que al ingresar a las redes sociales de ****** ***** en Twitter e Instagram, se indicaba como usuario de las páginas a @********** y **********, no obstante que de la publicidad contenida en dichas páginas se hacía referencia a la cerveza ****** *****.

Y que incluso en la página de Facebook, en la página identificada como "****** *****", se apreció en el rubro denominado "INFORMACIÓN DE CONTACTO", como página de internet de contacto ****:**********, y en el apartado denominado "DESCRIPCIÓN" se observó la leyenda "Página oficial de ****** ***** ** en Facebook", lo que permitió concluir a la autoridad que la entonces demandada, hoy actora, transformó la cerveza ****** *****, para renombrarla como ****** *****, modificando su imagen comercial para quedar integrada con la combinación de elementos que conforman la imagen de los productos de las demandantes en el procedimiento, lo que corroboró con la comparación de las muestras físicas correspondientes.

Asimismo realizó la comparación de las muestras físicas, para determinar si los productos de la presunta infractora reproducían la misma *combinación de elementos* que conformaban la imagen que emplean en sus productos las demandantes en el procedimiento.

Hecho lo anterior, concluyó la autoridad que de dicho estudio comparativo, a primer golpe de vista y atendiendo al primer impacto que se

causaría al público consumidor al ver ambos productos en el mercado, se advertía que la combinación de elementos que conformaban su imagen, los hacía tener características de imagen coincidentes.

Ello, ya que se trata de botellas, latas, cajas y canastillas de cervezas, con fondos en color blanco en combinación con letras en color azul, apreciándose en ellos elementos plateados como parte de su decoración, y observándose que la palabra ***** resaltaba respecto de los otros elementos que conformaban los productos de referencia, en razón de su tamaño y ubicación.

Por ello, la autoridad estimó que la conducta de la actora, al haber modificado la imagen comercial de su producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****, y que resultaron coincidentes a la imagen comercial de la cerveza ******** *****, se traducía en actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal en detrimento de las demandantes, aquí terceros, y que se condujo fuera de los lineamientos de la libre competencia, obteniendo beneficios ilícitos al aprovecharse del prestigio ganado por su competidora, por lo que estimó procedente declarar administrativamente la infracción contemplada en la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, atendiendo al contenido de los argumentos planteados por la actora, se observa que en el considerando SEXTO ya fue resuelto lo relativo a la titularidad sobre la imagen comercial de la cerveza ******** ***** utilizada por las terceros interesadas, de donde se concluyó que contrario a lo estimado por la parte actora, no era necesario exhibir ningún título de registro de marca de imagen comercial a fin de tener por admitidas la solicitud de imposición de medidas provisionales, y la solicitud de declaración administrativa de infracción.

Por otra parte, como parte de la hipótesis identificada por la autoridad recurrida con el inciso **c)** para la actualización de la conducta infractora, consistente en que ***tratándose de productos o servicios, según sea el caso, se ofrezcan en los mismos medios o en los mismos canales de distribución***, se advierte que en el algunos de los argumentos de su NOVENO concepto de impugnación, la actora sostiene medularmente que no se estableció de forma concisa y clara cuál fue el derecho exclusivo que sustentó la solicitud de infracción, esto es, cuál fue la imagen comercial en la que se fundamentó la acción, y que debe ser una sola y no una pluralidad, siendo que la autoridad se limitó a describir los elementos que conforman la botella, lata, caja y canastilla de los productos en estudio.

Al respecto, del acto impugnado se observa que desde la solicitud de imposición de medidas provisionales (foja 04 de dicho escrito), y en la solicitud de declaración administrativa de infracciones, las hoy terceros sí establecieron cuál fue la imagen comercial de la cerveza ******** ***** base de su acción, la cual consistió en la pluralidad de elementos operativos o de imagen visible en una lata, una botella, una canastilla y una caja, los que se observan a foja 08 de la solicitud de declaración administrativa de infracciones, donde las entonces solicitantes indican *"A continuación se presentan fotografías que ilustran el trade dress o imagen comercial del producto ******** *****"*:

(SE SUPRIME IMAGE)

Observándose con mayor claridad que son las siguientes:

(SE SUPRIME IMAGEN)

Por lo que fue así como la autoridad demandada las estudió al realizar la comparación de la combinación de elementos que conformaban la imagen de la actora en sus productos, con la de los productos de las hoy terceros

Por lo tanto, para estos Juzgadores es **infundado** que la demandante afirme que no se estableció cuál fue el derecho de imagen comercial que sustentó solicitud de infracción, pues como se ha visto, en los escritos de imposición de medidas provisionales y de solicitud de declaración administrativa de infracciones, las terceros interesadas basaron su acción en la imagen comercial de la cerveza ******** *****, la cual se advierte específicamente aplicada en la lata, botella, canastilla y caja previamente reproducidas, por lo que es la imagen comercial de su producto consistente en la cerveza ******** *****, que se aprecia en tales productos, el derecho base de la acción.

Sin que la actora manifieste ni acredite por qué no podía basarse la acción en la imagen comercial de esos cuatro productos, ni acredite o señalé qué disposición de la ley o criterio jurisprudencial establezca que la base de la acción solo debía ser la imagen comercial aplicada a un solo producto, mientras que estos Juzgadores tampoco advierten la existencia de disposición expresa al respecto, motivo por el cual los argumentos de la actora resulten **insuficientes** para estimar que no existía certeza de la imagen comercial base de la acción.

Por otra parte, sobre las pruebas que la autoridad recurrida tomó en cuenta para tener por acreditada la existencia del derecho sobre la imagen

comercial de ******** ***** por parte de las aquí terceros, la actora indica específicamente:

- Que respecto de las inspecciones oculares, objetó su alcance y valor probatorio, pues de la consulta efectuada al sitio no se desprende que ********** **** haya sido la creadora, primera adoptante y usuaria en México de la imagen comercial ******** *****, ni se acredita que dicha sociedad fuera usuaria de la imagen comercial en México, a través de la sociedad ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****

- Que del sitio web www.michelobultra.com, se indica que su contenido fue actualizado el 08 de noviembre de 2018, lo que enfatiza que el contenido de dicha prueba fue modificado con posterioridad a la fecha en la que terceras interesadas promovieron el procedimiento contencioso.

- Que con las fotografías obtenidas del sitio web https://www.facebook.com/**********/, no justifican la intención de las terceras interesadas de monopolizar la combinación de colores (azul y blanco) que, aunque se trate de una subcategoría de las bebidas *****, es empleado por otros competidores.

- Refiere que los permisos publicitarios no crean convicción alguna sobre el uso de la aludida imagen comercial, pues únicamente autorizan a que se lleve a cabo la difusión publicitaria en aquellos medios para los que fueron solicitados los permisos, pero no prueban que dicha difusión se haya llevado a cabo.

- Que las revistas y publicaciones periódicas no indican que la imagen comercial se encontrara registrada a nombre de ********** ****, de conformidad con los artículos 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Que del reporte emitido por ********, si bien se exhibió una carta, lo cierto es que en ella se identifica al signatario como Director de Cuenta de ********* ********, agencia es distinta a aquella identificada en el reporte.

- Y que en la carta se indica que su objeto es dar a conocer y promocionar la marca y producto no la imagen comercial de ******** *****, durante el periodo de enero a agosto de dos mil dieciocho.

- Que el citado reporte no se acompaña de constancia que constate circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no se tiene certeza de que los anuncios publicitarios hayan sido desplegados durante el periodo citado.

- Por lo que hace al reporte emitido por **********, indica que si bien se exhibió una carta, lo cierto es que en ella se identifica al signatario como ******** ********* ** ***** ********** **** ** ****, agencia es distinta a aquella identificada en el reporte.

- Que en la carta se indica que su objeto es posicionar el producto ******** *****, tanto en multimedios televisivos, así como digitales no la imagen comercial de ******** *****.

- Que el reporte contiene imágenes de anuncios publicitarios desplegados en televisión y medios digitales, tales como redes sociales, no obstante, carece circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no se tiene certeza de que los anuncios publicitarios hayan sido desplegados durante el periodo citado.

- En otro orden refiere que no se tiene certeza de que el reporte hubiere sido generado por la agencia ** *** **********, aunado a que del reporte citado se desprenden diversas deficiencias pues la botella, colores y marca resultan prácticamente imperceptibles, asimismo, el elemento ***** sobresale en los anuncios, sin que sea perceptible el elemento ********, asimismo, el citado reporte carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar.

- Que de los reportes descritos se advierte que los anuncios desplegados ponen énfasis en el elemento diluido y descriptivo *****.

- Que el reporte generado por la agencia ******** ***** carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitieran corroborar que haya sido generado en 2017, aunado a que no se aportan elementos que constaten su dicho ni existe claridad en las fuentes citadas.

- Refiere que exhibió copia certificada del expediente de marca ******* ****** ***** del que se desprende que las terceras interesadas no interpusieron escrito de oposición a la solicitud de registro.

Al respecto, debe recordarse que en la resolución recurrida, la autoridad advirtió específicamente que con las siguientes pruebas, las entonces

solicitantes acreditaron que por lo menos desde 2016, habían comercializado en México la cerveza ******** *****, utilizando la imagen comercial reproducida en líneas anteriores:

1) Muestras físicas de los productos ****** ***** y ******** *****;

2) Fes de hechos contenidas en las actas 2,492 y sus muestras físicas, 2,493, 2,497, 10, 198, 10,226, 10,225 y 37,873;

3) Inspecciones oculares practicadas a las páginas de internet https://www.facebook.com y ****.**********;

4) Permisos publicitarios expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

5) Revistas y publicaciones periódicas ***** ******* ********** ********** ****** *** **** *** ****** *** **** ** *** ***** *****'** ****** **********;

6) Reportes emitidos por las empresas ********* ********* ***** ********** **** ** ****, *** ***** ****** ********** **** ** **** y **** **** *****; y

7) La visita de inspección realizada en el domicilio ******* ***** ***** ******* ***** ****** ********** ***** ***** **** ***** así como de las muestras físicas ahí obtenidas.

De modo que al llegar a la convicción de cuál fue la imagen comercial del producto consistente en la cerveza ******** *****, la autoridad recurrida valoró en lo individual cada una de las pruebas ofrecidas por las solicitantes, y posteriormente, una vez adminiculadas, afirmó que con ellas se

había acreditado que ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****, como coactoras en el procedimiento administrativo, habían comercializado en México la cerveza denominada ******** *****, usando la imagen comercial que se desprendía de dichas probanzas.

En ese sentido, resultan **insuficientes** los argumentos de la actora al pretender refutar en lo individual tales pruebas, refiriendo que de las inspecciones oculares a los sitios de internet *****.********** y ****.********** se advierte que ésta última se actualizó en noviembre de 2018, esto es, en fecha posterior a la interposición del procedimiento, y que de su contenido no se desprende que ********** **** hubiera sido la creadora, primera adoptante y usuaria en México de la imagen comercial de ******** *****, ni que fuera usuaria de la misma a través de ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****

Al respecto, es de indicarse que por cuanto hace a la modificación de la página de internet, la actora no abunda ni pretende indicar cuál fue el contenido cambiado, y en todo caso que dicho cambio pueda desvirtuar la existencia de la imagen comercial de la cerveza ******** *****; mientras que si bien de su consulta no se desprende que ********** **** haya sido creadora, primer adoptante, usuaria en México o licenciataria de la imagen comercial de ******** *****, lo cierto es que las restantes probanzas, adminiculadas con ésta, sí acreditan la existencia de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, y mencionan a dicha persona moral como sujeto obligado por cuanto hace a la licencia de uso de las marcas, importación, distribución, comercialización, publicidad, promoción, oferta de venta y venta de productos bajo la denominación ********, entre otras obligaciones.

En cuanto a los permisos publicitarios, de la reproducción de las imágenes que los conforman sí se aprecia que refieran a la imagen comercial de ******** *****, ya sea en su presentación en lata o en botella, aun y cuando en ellos no se indique que, en efecto, se llevó a cabo su difusión, no obstante lo cual, conforme al valor probatorio que les concedió la autoridad recurrida, sí hacen prueba plena de que los permisos de publicidad fueron otorgados, y éstos, adminiculados con las restantes pruebas, sí acreditan la existencia de la imagen comercial de la cerveza ******** *****.

Luego, aunque las revistas y publicaciones periódicas no indican que la imagen comercial se encontrara registrada a nombre de una de las coactoras, a juicio de esta Sala la ausencia de tal elemento -que incluso puede atender a la naturaleza de las publicaciones-, por sí solo no es suficiente para desvirtuar que adminiculadas las pruebas se demostró la existencia de la imagen comercial de la cerveza ******** *****, máxime cuando, como se ha estudiado, no era necesaria la existencia de un título de registro sobre la imagen comercial.

Por cuanto hace a las objeciones hechas valer sobre las cartas y reportes emitidos por ********, ********** ** *** ********** y **** **** ****** se tiene que aunque están dirigidas a restarles valor probatorio por las personas que las emitieron, lo cierto es que lo relevante de su contenido, según lo describe la autoridad recurrida -toda vez que se trata de pruebas *confidenciales*- es que versan sobre la publicidad del producto y de la marca de ******** *****,

aun y cuando de esas documentales no se pueda apreciar la imagen comercial en estudio -o bien, parezcan poco perceptibles-, toda vez que adminiculadas las pruebas con las restantes, se puede llegar a la convicción de que sí se realizó la publicidad sobre la cerveza ******** ***** y de su imagen comercial, la cual es visible en las múltiples pruebas ofrecidas por las solicitantes, hoy terceros, como lo son inspecciones oculares, muestras físicas, permisos publicitarios, artículos, entre otros.

Por lo que analizados los argumentos que hizo valer la presunta infractora a las pruebas ofrecidas por las terceros para acreditar la existencia sobre la imagen comercial de la cerveza ******** *****, si bien la autoridad recurrida fue omisa en analizarlos, este Órgano Colegiado concluye que devienen **insuficientes** para desvirtuar la existencia del derecho con base en el cual se sustentó la causal de infracción, prevista en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, y por el contrario, adminiculadas las inspecciones oculares, las muestras físicas, las fes de hechos, los permisos publicitarios, los pedimentos y facturas, las publicaciones y las cartas y reportes, como se ha analizado a lo largo del presente fallo, sí existe la imagen comercial de la cerveza ******** *****, y el derecho que les asiste a ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** **** sobre ella.

Ahora bien, una vez realizado el análisis de los argumentos vinculados con la imagen comercial de la cerveza ******** ****** base de la acción de la solicitud de declaración administrativa de infracciones, estos Juzgadores proceden a analizar la hipótesis identificada por la autoridad con el inciso **d)** para la comisión de la conducta infractora, consistente en ***que uno de los competidores -la presunta infractora-, utilizando cualquier medio o procedimiento contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios relacionados con la materia regulada por la Ley de***

la Propiedad Industrial, sustraiga, utilice, explote el derecho comercial o industrial del otro recurrente -en el caso, de las demandantes en el procedimiento administrativo-, para obtener un beneficio propio o para un tercero, en perjuicio de las demandantes.

Para ello, la autoridad recurrida determinó que la conducta específica a analizar, era si la parte demandada en el procedimiento administrativo **modificó la imagen comercial de su producto ****** *****, para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza identificada como ****** *****.**

De ese modo, la autoridad recurrida concluyó a foja 207 de la resolución de origen que de la adminiculación de las pruebas ofrecidas por las ahí demandantes, terceros interesadas en el presente juicio, se advertía que la cerveza denominada ****** ***** era resultado de la modificación realizada a la imagen comercial que ostentaba la cerveza ****** *****.

Lo que a su juicio se corroboró con la fe de hechos contenida en el acta 37,873 de 11 de julio de 2018, de la que se advirtió que al ingresar a las redes sociales de ****** ***** en Twitter e Instagram, se indicaba como *usuario* de las páginas a @********** y **********, no obstante que de la *publicidad* contenida en dichas páginas se hacía referencia a la cerveza ****** *****.

Y que incluso en la página de Facebook, en la identificada como "****** *****", se apreció en el rubro denominado "INFORMACIÓN DE CONTACTO", como página de internet de contacto ****.**********, y en el apartado denominado "DESCRIPCIÓN" se observó la leyenda "Página oficial de ****** ***** ** en Facebook".

Lo que a dicho de la autoridad, permitió concluir que ********** ********** ********** **** ** **** *transformó* la cerveza ****** *****, para renombrarla como ****** *****, modificando su imagen comercial para quedar integrada con la combinación de elementos que conforman la imagen de los productos de las demandantes en el procedimiento.

Sobre ese tópico, la parte actora afirma que es falso que ****** ********* **** haya cambiado la imagen comercial en su cerveza ****** ***** para migrarla a la actual imagen comercial de la cerveza ****** *****, lo que no se acreditó.

Que objetó la fe de hechos contenida en el acta 37,873, pues con dicha probanza las terceras interesadas pretendían constatar la transición de la imagen comercial ****** ***** hacia ****** *****, toda vez que en el perfil @********** se encontraron imágenes de la cerveza ****** *****.

Y que si bien se mostró información de la cerveza ****** ***** en el perfil de la red social ****** *****, no significaba que se hubiera migrado de una marca a otra, sino que se estaba promocionando el nuevo producto a través de dicho perfil, al tratarse de un producto en la gama de cervezas bajas en carbohidratos, por lo que ambos productos se encontraban en el mercado.

Asimismo, que exhibió fes de hechos en diversos establecimientos, de las que se desprende que las cervezas ****** ***** y ****** ***** se comercializan simultáneamente, por lo que es falso que la cerveza ****** ***** haya sustituido a la marca ****** *****.

Continúa diciendo que es ilegal que la autoridad haya resuelto que la imagen comercial de ****** ***** se cambió para emular la imagen comercial de ******** *****, pues lo cierto es que ****** ***** y ****** ***** son dos líneas de productos distintos que, aunque se dirigen al mismo sector de cervezas *****, ****** ***** contiene 95 calorías, mientras que ****** ***** es una cerveza en extremo ligera por contener solo 85 calorías, es decir, es ultraligera, y que dicha distinción se acreditó en el procedimiento de origen, lo que se advierte de la infografía ofrecida por la actora y que la autoridad omitió considerar.

Y que por ello es falso que ****** ***** haya sustituido a la marca ****** *****, emulando la imagen comercial de ******** *****, pues, insiste, ****** ***** es una línea más de los diversos tipos de cervezas de ****** ********* ****, como licenciante, máxime cuando ambos productos se encontraban disponibles para el consumidor, por lo que afirma, una línea de cerveza no es excluyente de la otra; lo que la autoridad concluyó únicamente con el contenido en los perfiles de las redes sociales ****** *****.

En ese orden de ideas, para analizar los conceptos de impugnación, en particular los relativos a que el producto ****** ***** se encontraba en el mercado, y que exhibió fes de hechos en diversos establecimientos de las que se desprende dicha circunstancia, por lo que es falso que la cerveza ****** ***** haya sustituido a la marca ****** *****, se advierte que, como lo afirma la actora a lo largo de su demanda, la autoridad recurrida fue completamente **omisa** en analizar las pruebas de la presunta infractora que pretendieron acreditar su dicho, pues no se aprecia que las haya desvirtuado.

En efecto, ya que de fojas 140 a 156 de la resolución recurrida, se aprecia que la autoridad recurrida *enunció* de manera específica las pruebas consistentes en el acta ***** de 24 de agosto de 2018, el acta ****** de 28 de agosto de 2018, el acta ***** de 28 de agosto de 2018, el acta ***** de 28 de agosto de 2018, y el acta ****** de 28 de agosto de 2018, todas ellas con sus respectivos anexos y en las que se contienen las fes de hechos de las que se desprenden la compra del producto descrito como ****** *****.

Asimismo se advierte que la autoridad les concedió valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haberse emitido personas revestidas de fe pública, y señaló que hacían prueba plena de los hechos legalmente afirmados por los fedatarios, ello sin hacer mayor pronunciamiento al respecto.

Sin embargo, al momento de resolver sobre la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad fue completamente omisa en resolver sobre lo que con su ofrecimiento pretendió la presunta infractora, esto es, sobre si con ellas se desvirtuaba la comisión de la infracción solicitada, consistente en haber realizado actos de competencia desleal por haber *modificado la imagen comercial* de su

producto ****** *****, para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza identificada como ****** *****.

En efecto, ya que la autoridad recurrida nada dijo al respecto, e incluso la autoridad demandada, al resolver el recurso de revisión, corroboró dicha circunstancia justificándola en el hecho de que "*... en principio, la aquí recurrente no se encontraba obligada a acreditar que su conducta no encuadraba en las causales de infracción que en su contra se solicitaron y, por el contrario, sus contrapartes,* ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ***** *sí se encontraban obligadas a acreditar, con los medios de convicción aportados, que la conducta de la ahora recurrente se adecuaba a los supuestos normativos de las causales de infracción…*".

Sin embargo, con la omisión de las autoridades recurrida y demandada de valorar las pruebas aportadas por la presunta infractora **para desvirtuar** la comisión de la conducta a sancionar, prevista en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, se coartó el derecho de audiencia de la presunta infractora a fin de que pudiera acreditar, con prueba en contrario, que no había incurrido en actos de competencia desleal, porque a su dicho era falso que hubiera modificado la imagen comercial de su producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza identificada como ****** *****.

En efecto, ya que si bien es evidente que las solicitantes de las infracciones estaban obligadas acreditar la comisión de dicha conducta y exhibir las pruebas suficientes para ello, lo cierto es que la presunta infractora, hoy actora, sí estaba en posibilidad de desvirtuar la comisión de la conducta presuntamente infractora con prueba en contrario, ya que de comprobar con elementos certeros que no modificó la imagen comercial de su producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza identificada como ****** *****, entonces implicaría que no se surtiera la hipótesis identificada por la autoridad recurrida con el inciso **d)**, consistente en que *la presunta infractora, utilizando cualquier medio o procedimiento contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios relacionados con la materia regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, haya sustraído, utilizado, explotado el derecho comercial o industrial del otro recurrente, para obtener un beneficio propio o para un tercero, en perjuicio de las demandantes*, y que por lo tanto, no se actualizaran a cabalidad las hipótesis de la causal de infracción prevista en el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la entonces demandada, aquí actora.

Lo anterior en clara violación al derecho de audiencia, pues debemos tener presente que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 constitucional "… *Nadie podrá ser privado 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 y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho*…".

En el mismo orden de ideas, tenemos que a título de principio general de un Estado de Derecho, es que en todo procedimiento de orden público y, particularmente en uno de naturaleza administrativa, debe respetarse el derecho de audiencia previo al dictado de la resolución que se emita, que en el caso se

traduce en que la hoy actora —presunta infractora— tenga la oportunidad alegar en su favor en un plazo razonable, a fin de no quedar jurídicamente en un estado de indefensión, lo cual tiene apoyo en el siguiente criterio:

> Época: Décima Época
> Registro: 2017022
> Instancia: Segunda Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: 2a. XLIV/2018 (10a.)
> Página: 1696
>
> **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. CON INDEPENDENCIA DE SU DENOMINACIÓN EN SU TRAMITACIÓN DEBE RESPETARSE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.** En diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha sostenido que por procedimiento administrativo se entiende a aquella secuencia de actos realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado, y que tienen tal carácter los actos: i) instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; ii) que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, iii) que importan cuestión entre partes sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa, estos últimos también llamados "procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio". Ahora bien, **con independencia de la denominación o finalidad que las leyes les otorguen, se tiene el principio general de que en todo procedimiento administrativo debe respetarse el derecho de audiencia previo al dictado de la resolución con la que éste concluya**, lo que ocurre cuando el probable afectado tiene oportunidad de comparecer para rendir pruebas y alegar en su favor en un plazo razonable, a fin de no quedar en estado de indefensión; esto aun cuando la norma correspondiente no aluda expresamente a etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución.

Además, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente:

Décima Época
Registro: 2005716
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)
Página: 396

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, **y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.** Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que **las formalidades esenciales del procedimiento son**: (i) la notificación del inicio del procedimiento; **(ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar**; y, (iv) **una resolución que dirima las cuestiones debatidas** y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Cabe precisar que el derecho de audiencia no solo implica la obligación de otorgar oportunidad para alegar, sino que **además conlleva la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa**, **es decir, que sea valorado su contenido** y adminiculado con las restantes probanzas, lo cual encuentra sustento en el criterio jurisprudencial siguiente:

Época: Novena Época
Registro: 200234
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo II, Diciembre de 1995
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P./J. 47/95
Página: 133

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La **garantía de audiencia** establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; **2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa**; **3) La oportunidad de alegar; y** 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. **De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.**

Sobre el concepto jurídico de *audiencia*, se tiene que el tratadista Manuel Barquín Álvarez sostiene lo siguiente:

"En la constitución mexicana vigente, la garantía de audiencia se encuentra regulada por el artículo 14, en su segundo párrafo. Conforme al precepto constitucional, esta garantía corresponde a la fórmula estadounidense del "debido proceso legal". La garantía de audiencia, en tanto garantía de seguridad jurídica, impone a las autoridades estatales la obligación, frente al particular de ejecutar todos sus actos conforme a las exigencias implícitas en el derecho de audiencia para poder llevar a cabo el acto de privación pretendido. A su vez, esta garantía está integrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica concurrentes, las cuales son: a) un juicio previo al acto privativo; b) seguido ante tribunales previamente establecidos; c) con el cumplimiento de las formalidades procesales esenciales, y d) conforme a las leyes vigentes, con anterioridad al hecho.

La primera de estas garantías específicas se encuentra en la expresión "mediante juicio", lo que implica que para que un acto no sea violatorio de la garantía de audiencia, debe precedido de un procedimiento en el cual el sujeto afectado tenga plena injerencia. El juicio puede ser llevado por la autoridad jurisdiccional, administrativa o judicial, según el tipo de bien afectado por la privación. La segunda, relativa a los tribunales previamente establecidos, se refiere tanto a los órganos jurisdiccionales estatales como a las autoridades administrativas. La tercera, referida a las formalidades esenciales del procedimiento, se integra por los derechos de defensa, consistente en la posibilidad de ser "oído" en el juicio respectivo, y de ofrecer

> *y desahogar pruebas que tiene el afectado. La cuarta y última garantía específica haca referencia a la retroactividad de las leyes.*
>
> *La garantía de audiencia corresponde a todo registro susceptible de ser, parcial o totalmente, objeto de un acto de privación. El acto violatorio de la garantía de audiencia debe ser de carácter privativo, o sea, que debe consistir en una merma o menoscabo en la esfera jurídica del particular o en un impedimento para el ejercicio de algún derecho. Además, tales hechos deben constituir el fin último, definitivo y natural del acto impugnado. Los bienes tutelados por la garantía de audiencia son: la libertad tanto física como moral; la propiedad, es decir el uso, disfrute y disposición de una cosa; la posesión originaria o derivada, sea cual fuere el título o la causa de su constitución, y los derechos subjetivos del particular".*[32]

En este sentido, tanto los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación como el apunte doctrinal de previa cita, nos ayudan a concluir que, ante la solicitud de declaración administrativa de infracciones, la autoridad demandada y la autoridad recurrida debieron respetar la oportunidad de ofrecer y **valorar las pruebas, para así cumplir a cabalidad con el multicitado derecho constitucional de audiencia** que asiste a las partes en el procedimiento, sin que dicha obligación se hubiera cumplido con la sola enunciación de las pruebas y con la determinación del valor probatorio que le asistía a la actora de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues lo cierto es que en ningún momento las autoridades demandada y recurrida procedieron a su análisis para verificar si con ellas se desvirtuaba la comisión de la conducta presuntamente infractora, ello, se insiste, en clara contravención al derecho de audiencia que le asistía a parte demandada en la instancia administrativa.

Por lo tanto, es claro que las resoluciones impugnada y recurrida omiten los requisitos formales exigidos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, particularmente el de motivación, con lo cual se afectaron las defensas del particular, por lo que es **ilegal** y haría procedente su nulidad con la finalidad de que la autoridad se pronunciara sobre las pruebas ofrecidas por la presunta infractora.

---

[32] Diccionario de Derecho Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo I, México 2009, Porrúa, págs.42 - 43. Burgoa Orihuela, Ignacio, *Las garantías individuales*, México, Porrúa, 1991.

No obstante, en el caso esta Sala cuenta con elementos que permiten realizar un análisis sobre el restante planteamiento de la litis, ya que el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, obliga a esta Sala a resolver sobre la pretensión de la actora *que se deduzca de su demanda* en relación con la resolución impugnada, tal y como se advierte a continuación:

> **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.
>
> […]

De esta forma, de la lectura realizada a los agravios propuestos por las partes, es perceptible que la accionante argumenta precisamente que no fueron valoradas sus pruebas a fin de desvirtuar la conducta presuntamente infractora, las cuales obran en el expediente administrativo que sirvió de base para la emisión del acto impugnado, lo que esta Sala estima suficiente para realizar un pronunciamiento sobre este aspecto y evitar un reenvío a la autoridad administrativa en perjuicio de una pronta administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es aplicable con relación a la facultad de este Tribunal para estudiar los argumentos de fondo, el criterio de la tesis IV.1o.A.42 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2011691, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo IV, página: 2944, de rubro *"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE LA FACULTAD PARA SUSTITUIRSE AL CRITERIO DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE RESULTE COMPETENTE, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO QUE RIGE EN EL DICTADO DE LAS SENTENCIAS".*

Determinado lo anterior, como se refirió en líneas anteriores, de fojas 140 a 156 de la resolución recurrida se observa que la autoridad enunció de manera específica las pruebas consistentes en el acta ***** de 24 de agosto de 2018, el acta ****** de 28 de agosto de 2018, el acta ***** de 28 de agosto de 2018, el acta ***** de 28 de agosto de 2018, y el acta ****** de 28 de agosto de 2018, todas ellas con sus respectivos anexos, y en las que se contienen las fes de hechos de las que se desprenden la compra del producto descrito como ****** *****, siendo éstas con las que la hoy accionante pretendió desvirtuar la actualización de la conducta infractora.

Asimismo, como se mencionó, les concedió pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido su formación encomendada por la ley a una persona revestida de fe pública, e indicó la autoridad que *hacían prueba plena de los hechos legalmente afirmados por los fedatarios de los que procedieron.*

Por su parte, como meridianamente lo afirma la actora, a foja 66 del escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa de

infracciones, ilustró con la siguiente infografía las diferencias entre una cerveza ultra ligera y una cerveza light, y que es la misma imagen que reproduce a foja 79 de su demanda:

(SE SUPRIME IMAGEN)

Ahora bien, las actas ofrecidas cuentan con el contenido que en seguida se reproduce:

1. Acta *** de 28 de agosto de 2018.**

(SE SUPRIME IMAGEN)

De la que se desprende que con fecha 28 de agosto de 2018, se adquirieron en el negocio denominado * ****** ******* **** ** ***., en Tamaulipas, seis botes de cerveza ****** *****; y posteriormente en el establecimiento denominado ***** **** ** ***** al preguntar por el producto ****** *****, una vez habiéndolos buscado con la vista, se adquirieron igualmente seis botes de dicha cerveza. Asimismo se anexaron al acta fotos de la diligencia.

2. Acta 3,352 de 24 de agosto de 2018.

(SE SUPRIME IMAGEN)

De dicha acta se obtiene que con fecha 24 de agosto de 2018, se adquirieron en el negocio denominado *** ** *******, en Sonora, seis latas de cerveza ****** *****; por otra parte, al preguntar al comisionista del lugar que cuál era la cantidad que tenía de producto en exhibición, éste contestó que tenía

24 latas y 16 botellas. Asimismo, se anexaron en los apéndices fotografías y fotocopia del ticket de compra.

3. Acta **** de 28 de agosto de 2018.**

(SE SUPRIME IMAGEN)

De dicha acta se obtiene que con fecha 26 de agosto de 2018, el fedatario público compareció en las instalaciones del negocio comercial denominado ****, ubicado en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit, y al advertir la existencia de la cerveza ****** *****, adquirió el producto.

Posteriormente, se apersonó en otro de los establecimientos de la cadena **** en el municipio de Compostela, Nayarit, y de igual forma, y al advertir la existencia de la cerveza ****** *****, adquirió el producto.

Habiendo continuado el recorrido, se menciona en el acta que el fedatario llegó a otra de las sucursales de la cadena ****, ubicada en el poblado de *** ****** ** ********** *******, y que al ir a buscar en los refrigeradores encontró la cerveza ****** *****, realizando una compra.

Luego, que optando por continuar la marcha en dicho municipio, el fedatario ingresó a otra de las sucursales de la cadena ****, ubicada en el poblado de Los Ayala, en Compostela, Nayarit, y que al ir a buscar en los refrigeradores encontró la cerveza ****** *****, realizando una compra.

Asimismo, que en el municipio de ***** ** ********* ******** hicieron parada en el poblado de Punta Negra, donde se encontraron con otra tienda de la cadena ****, realizando la misma operación que en las tiendas anteriores respecto de la cerveza ****** *****.

Que procediendo a la localidad de Bucerías, en el mismo municipio, en Nayarit, hicieron dos paradas en tiendas de la cadena ****, donde procedieron a realizar una compra de la cerveza ****** *****.

Por otra parte, que reanudando la ruta, paró en el entronque de Compostela en la ********* ********** ********* *******, donde ubicó otro establecimiento de la cadena ****, encontrando la cerveza ****** ***** en los refrigeradores, y haciendo la compra.

Luego, que paró en el municipio de *******, en uno de los establecimientos de la cadena ****, donde encontró a la venta la cerveza ****** ***** en los aparadores y refrigeradores de la tienda, realizando la compra del producto.

Por último, que paró en el establecimiento ubicado en el municipio de Tepic, Nayarit, en el negocio comercial de la cadena OXXO, y que al acceder al lugar encontró la cerveza ****** ***** en los refrigeradores, procediendo a realizar la compra.

Asimismo, se anexaron fotografías y los tickets de compra.

4. Acta *** de 26 de agosto de 2018.**

(SE SUPRIME IMAGEN)

De la que se desprende que con fecha 26 de agosto de 2018, se adquirieron en el negocio denominado ***** *** **** en el estado de Chihuahua, una cerveza ****** *****. Asimismo se anexaron al acta fotos de la diligencia y copia de la nota de venta.

5. Acta **** de 28 de agosto de 2018.**

(SE SUPRIME IMAGEN)

De la reproducción anterior se advierte que el fedatario se apersonó en el local comercial en Tamaulipas que tiene por nombre ***, quien preguntó a su

encargado desde cuándo se empezó a vender el producto ****** *****, a lo que se contestó que tenía más de un año con la venta del mismo.

Posteriormente se constituyó en otro establecimiento del mismo nombre, SIX, y al preguntar al encargado a partir de cuándo se empezó a vender el producto ****** *****, dicha persona contestó que tenía más de dos años con la venta de ese producto. Asimismo se anexaron fotografías de diversas cervezas disponibles al público, entre las que la autoridad recurrida advirtió que se encuentra la denominada ****** *****.

Así, de la adminiculación de dichas probanzas que cuentan con valor probatorio pleno, como se ha indicado previamente, al tratarse de documentales públicas al haberse formado por personas revestidas de fe pública, se desprende que durante el mes de agosto de 2018, a petición de ********** ********** ********** **** ** **** se levantaron las fes de hechos descritas y que consistieron en la verificación por parte de los fedatarios públicos, de la existencia del producto denominado ****** ***** en diversos establecimientos comerciales, tales como **** ***** * ******* * ***** *** ****

En ellas es visible que en prácticamente todas las diligencias -salvo en la que es objeto del acta ****** de 28 de agosto de 2018, diligenciada en el estado de **********, se adquirieron por parte de los fedatarios productos que ostentaban la denominación ****** *****, en su presentación de latas, adjuntándose a las fes de hechos los tickets de compra correspondientes, así como fotografías donde la autoridad recurrida advirtió la existencia de dicho producto.

De ahí que analizadas las pruebas ofrecidas en la instancia administrativa por la presunta infractora frente a las pruebas exhibidas por las solicitantes de las infracciones, es concluyente que, contrario a lo resuelto por la autoridad recurrida y confirmado por la autoridad demandada, **no se crea**

convicción en estos Juzgadores de que ******** ********** ********** **** ** **** hubiera modificado la imagen comercial de su producto ****** *****, para quedar integrado con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****.**

Lo anterior, ya que las actas ofrecidas como prueba por parte de la presunta infractora, hacen prueba plena de que el producto ****** ***** se encontraba en el comercio durante el mes de agosto de 2018 en los estados de ********** ********** ******** ****** * ********** mientras que del acta ****** de 28 de agosto de 2018, se desprende el indicio de que en las tiendas ***, dicho producto se había empezado a comercializar desde dos años antes a la fecha en que se emitió el acta.

Por otra parte, de las imágenes que conforman los apéndices del instrumento notarial número ******* de fecha 11 de julio de 2018, ofrecido como prueba por las solicitantes de las infracciones, hoy terceros interesadas, (que fue el documento con el que la autoridad recurrida concluyó que la presunta infractora transformó la cerveza ****** ***** para renombrarla como ****** *****, modificando su imagen comercial para quedar integrada su imagen con la combinación de elementos que conforman la imagen comercial de los productos ******** ******, se obtiene que en la página de internet de la red social Twitter se consultó el usuario @**********, pero se observa en su perfil la imagen (no la imagen comercial) y el nombre de ****** *****; por su parte, en la red social

Instagram se consultó el usuario @**********, pero en la foto de perfil y en la descripción se aprecia la imagen (no la imagen comercial) y el nombre de ****** *****:

(SE SUPRIME IMAGEN)

Mientras que en la red social Facebook, al señalarse en el buscador la frase "****** ***** **", se encontraron las páginas ****** ***** y ****** *****, como se observa a continuación:

(SE SUPRIME IMAGEN)

Luego, al ingresar al perfil de ****** *****, se observó como información de contacto la página de internet ****:**********, y en la descripción se leyó "Página oficial de ****** ***** ** en Facebook", y del lado derecho se apreció publicidad de ****** *****:

(SE SUPRIME IMAGEN)

Sin embargo, de las impresiones de pantalla de dichas páginas de internet únicamente se desprende la publicidad y referencias al producto de ****** ***** en las redes sociales cuyo usuario se vincula con ****** ***** (@**********, @********** y el resultado de la búsqueda de la frase "****** ***** **"), pero en ningún momento se aprecia alguna referencia a que, por la combinación del usuario vinculado con ****** *****, pero con el nombre e imagen de la marca ****** *****, **se hubiera modificado la imagen comercial** de los productos de ****** ***** para quedar conformada por la combinación de elementos que coinciden con la imagen comercial que emplean los productos de ******** *****.

Esto es, el acta ****** de 11 de julio de 2018 únicamente demuestra que en las redes sociales de ****** ***** se hace referencia al producto ****** ***** por cuanto hace a su denominación, lo que permite colegir que existió un cambio en su denominación, pero **a juicio de esta Sala Especializada, en forma alguna acredita que se hubiera modificado la imagen comercial del producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****.**

Pues en todo caso, solo en la página de internet de Facebook se aprecia la existencia de lo que aparenta ser la imagen comercial del producto ****** ***** en una botella y en una lata, sin embargo, dichas imágenes únicamente refieren al producto ****** *****, mas no a la supuesta transición o modificación del producto ****** ***** al producto ****** ***** por cuanto hace a su imagen comercial (lo que a manera de ejemplo, hubiera podido evidenciarse con alguna publicación en la que se indicara y/o ilustrara el cambio de imagen de la cerveza ****** ***** a ****** ****** o con expresiones tales como "nueva imagen", "nuevo diseño", etc. entre otros) aunado a que las ilustraciones mencionadas únicamente se observan en blanco y negro en el expediente administrativo remitido por la autoridad demandada.

De forma tal, que por una parte el acta ****** de 11 de julio de 2018 *no genera certeza* de que, en efecto, la presunta infractora modificó la imagen comercial del producto ****** ***** para quedar integrada con la combinación de

elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****; mientras que por otra, de las actas exhibidas como prueba por parte de dicha titular *son prueba plena* de que durante el mes de agosto de 2018, se encontraba en el comercio en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, Sonora y Monterrey el producto ****** *****, aunado a que del acta 16,884 de 28 de agosto de 2018 se desprende el indicio de que en las tiendas ***, dicho producto se había empezado a comercializar desde dos años antes a la fecha en que se emitió el acta.

Cuestión que además es coincidente con la información que se desprendió de acta número ****** exhibida por las propias solicitantes de las infracciones, en las que se asentó que el producto ****** ***** se lanzó al mercado el 07 de marzo de 2016, así como con el acta ******* en la que se hace constar la compra de un six de cervezas del producto ****** ***** con fecha *05 de julio de 2018*, la cual incluso es de fecha anterior a las fes de hechos exhibidas por la presunta infractora para demostrar que se encontraba disponible el mercado la cerveza ****** *****.

Luego entonces, de la relación y adminiculación de las pruebas exhibidas en el procedimiento de origen estos Juzgadores pueden concluir que las actas exhibidas por la presunta infractora, junto con algunas de las ofrecidas con las solicitantes del procedimiento, acreditan la existencia del producto ****** ***** en el comercio en los meses de julio y agosto de 2018 en diversos estados de la República, y frente a ellas, las pruebas exhibidas por las solicitantes de las infracciones resultan insuficientes y no demuestran de manera fehaciente que, en efecto, la imagen comercial del producto ****** ***** -no solo su denominación-, se hubiera modificado para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****, y que se estimaron coincidentes a la imagen comercial de la cerveza ******** ***** por la autoridad recurrida.

Con lo que válidamente puede afirmarse que a la fecha en que se desahogó la inspección ocular contenida en el acta 37,873 de 11 de julio de 2018, se encontraba a la venta el producto ****** ***** en diversos estados de la República, y si a esa fecha ya existía el producto denominado ****** *****, entonces, como lo afirma la actora, coexistían en el mercado, lo que hace suponer que en efecto se trataba de dos productos distintos puestos en el mercado por su titular, y no que el primero hubiera sustituido al segundo.

Mientras que con las pruebas de las terceros, entonces solicitantes, la autoridad recurrida indebidamente da por hecho que la conducta de haber *renombrado* o combinado los nombres de ****** ***** y ****** ***** en sus perfiles de redes sociales, implica haber *modificado su imagen comercial*, cuando lo cierto es que, como ya se ha visto, son dos actos distintos, y el primero no acredita la comisión de la conducta que se estableció como presunta infractora, se reitera, consistente en la modificación de la imagen comercial del producto ****** *****, para quedar integrada con la combinación de elementos que posee la imagen de la cerveza ****** *****.

Ello al margen de que la parte actora haya ofrecido además una infografía de la página de Profeco en la que se ilustran distintas marcas de cerveza, y en cada una se indica el porcentaje de alcohol, su aporte calórico y el costo por cada 100 ml, y con la que la demandante pretende ilustrar la diferencia de calorías entre una cerveza ultraligera y una cerveza light, para con ello concluir

que la cerveza ****** ***** es una línea más de los diversos tipos de cervezas de ****** ********* ****; lo anterior, porque las pruebas que a consideración de estos Juzgadores desvirtúan suficientemente la actualización de la conducta infractora acusada por las hoy terceros, son las fes de hechos que ofreció la parte actora en el procedimiento administrativo y que la autoridad recurrida se abstuvo de valorar, de ahí que dicha infografía no acredite mayores cuestiones a las que se aprecian de su lectura, y en donde no se observan los productos ****** *****, ****** ***** ni ******** *****.

Por lo tanto, toda vez que, **en acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta,** parte de la litis en estudio consistió en determinar si ********** ********** ********** ********** **** ** **** había cometido actos de competencia desleal, al haber modificado la imagen de su cerveza ****** ***** denominándola ****** *****, e incorporándole una combinación de elementos que conforman la imagen comercial de ******** *****, propiedad de ********** **** * ********** ****** ** ******* ** ** **** ** ****, y ya que en la especie las pruebas ofrecidas y con base en las cuales la autoridad recurrida estimó actualizada la causal de infracción, resultaron ineficaces para acreditar que la presunta infractora hubiera modificado la imagen comercial de su producto ****** *****, al existir prueba en contrario, es concluyente que **no se actualiza la hipótesis de la causal de infracción identificada por la autoridad recurrida con el inciso d), consistente en que uno de los competidores -la presunta infractora-, utilizando cualquier medio o procedimiento contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios relacionados con la materia regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, hubiera sustraído, utilizado o explotado el derecho comercial o industrial del otro recurrente -en el caso, de las demandantes en el procedimiento administrativo-, para obtener un beneficio propio o para un tercero, en perjuicio de las demandantes.**

De tal suerte que contrario a lo resuelto por las autoridades demandada y recurrida, **no puede afirmarse que ********** ********** ********** **** ** **** haya incurrido en la comisión de actos de competencia desleal conforme al artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial** aplicable, por no encontrarse acreditado que hubiera modificado la imagen de su cerveza ****** *****, denominándola ****** *****, para incorporarle una combinación de elementos que conforman la imagen comercial de ******** *****, de ahí lo **fundado** los argumentos de la parte actora.

Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, **procede declarar la nulidad de las resoluciones impugnada y recurrida, para el efecto de que la demandada, en atención a lo expuesto en la presente resolución, reitere las consideraciones que no fueron materia de la declaración de nulidad por parte de esta Sala, y conforme a los razonamientos vertidos a lo largo del presente fallo, niegue la declaración administrativa de infracción por parte de ********** ********** ********** **** ** ****, prevista por el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, asimismo, como se dijo en líneas anteriores, determine que en la especie no se actualizan a cabalidad las**

hipótesis de la causal de infracción, contenida en la diversa fracción XXVI del mismo numeral.

Señalándose que la autoridad cuenta con un término de **cuatro meses** contado a partir de que quede firme la sentencia, para dar cumplimiento a la anterior determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Finalmente, esta Sala se abstiene del estudio de los restantes argumentos y conceptos de impugnación hechos valer por la actora y sus correspondientes refutaciones *por la autoridad demandada y por la tercero interesada*, en razón de que su resolución no variaría en nada el sentido del presente fallo.

Apoya esta determinación la jurisprudencia I.2o.A. J/23, de rubro *"CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR",* del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, agosto de 1999, página 647.

En mérito de lo expuesto, con apoyo y fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción III y 52, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada por la **Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** en el juicio de amparo ****** se emite la presente sentencia.

II.- Han resultado **infundadas** las causales de improcedencia y sobreseimiento sostenidas por la autoridad demandada y por las terceros interesadas.

III.- No es de sobreseerse ni se sobresee en el presente juicio; ello en atención a los razonamientos expuestos en el considerando Tercero del presente fallo.

IV.- La parte actora probó su pretensión.

V.- Se **declara la nulidad** de la resolución impugnada y de la recurrida señaladas en el resultando primero del presente fallo, para los efectos precisados en la última parte de la presente resolución.

VI.- Mediante oficio que se remita al ********** **Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, envíese copia certificada de la presente resolución **al D.A.** ******** dictada en cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en el **juicio de amparo ****** por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**.

VII.- NOTIFÍQUESE.

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

Héctor Francisco Fernández Cruz
Magistrado Titular de la Primera Ponencia.

Elizabeth Ortiz Guzmán
Magistrada Titular de la Segunda Ponencia.

Francisco Medina Padilla
Magistrado Titular de la Tercera Ponencia, Ponente en el presente juicio y Presidente de la Sala.

Mariana del Carmen Díaz García
Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Ponencia.
MCDG*

"La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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; 3°, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, nombre del tercero interesado, nombre del representante legal, domicilio y número de expediente administrativo, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma la secretaria de acuerdos que emite la presente."