



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CAMPUS ARAGÓN

"PROBLEMÁTICA DE LOS COMERCIALIZADORES,
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DE
INFRACCION ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE :

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

JOSE SAÚL SALAZAR RAMÍREZ

ASESOR: LIC. JANETTE YOLANDA MENDOZA GANDARA

MÉXICO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2002



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

NOMBRE: JOSÉ SAÚL SALAZAR RAMÍREZ

CARRERA: LICENCIATURA EN DERECHO

**ASESOR DE TESIS: LIC JANETTE YOLANDA MENDOZA
GANDARA**

MATERIA : DERECHO ADMINISTRATIVO

TAMA DE TESIS

**“PROBLEMÁTICA DE LOS
COMERCIALIZADORES, EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DE
INFRACCIÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

A mis Padres que me dieron la vida, y por el apoyo incondicional y sincero que me ayudo a llegar a donde estoy actualmente.

A mi Esposa que ha sido la pareja que me ha ayudado y brindado su amor para poder realizar y terminar este trabajo de investigación.

A mis Hijas que han sido uno de mis motivos para poder seguir adelante con el término de mis estudios y la realización de este trabajo de investigación.

A mis amigos principalmente a quienes siempre han creído en mi apoyándome y dándome consejos tan importantes que han sido definitivos para poder realizar este trabajo de investigación.

A mis compañeros de trabajo y principalmente e mi jefe quién me ha apoyado al darme las facilidades para poder seguir y terminar este trabajo de investigación.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Índice

	Pág.
Introducción	4
Capítulo 1.- Antecedentes Históricos.	6
1.1.- Origen de la propiedad industrial.	7
1.2.- Evolución de la propiedad industrial	13
1.3.- Situación actual de la propiedad industrial.	22
Capítulo 2.- Aspectos Generales	24
2.1.- Concepto de propiedad industrial y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).	25
2.2.- Su fundamento Legal y Leyes que lo regulan.	36
2.3.- Funciones y atribuciones del IMPI.	43
2.4.- La propiedad industrial y su mecanismo de registro.	49
2.5.- Procedimientos legales, sanciones y recursos del IMPI.	59
Capítulo 3.- La problemática para los comercializadores en los procedimientos de declaratoria de infracción por violaciones a la Ley de la Propiedad Industrial.	69
3.1.- Sujetos factibles de cometer infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial.	70
3.2.- Análisis de la relación comercial entre comercializadores y fabricantes.	72
3.3.- Estado de indefensión de los comercializadores de productos en los procedimientos de declaratoria de infracción ante el IMPI.	74

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

	Pág.
Capítulo 4.- Necesidad de resolver la problemática de los comercializadores.	92
4.1.- Análisis del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.	93
4.2.- Propuesta de reforma del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial	108
4.3.- Propuesta de adición del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial.	115
Conclusiones.	116
Bibliografía.	120

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCIÓN

Dentro del desempeño de las actividades que me han sido encomendadas en la empresa donde presto mis servicios, he observado diversos procedimientos legales en materia administrativa, que entre otros encontramos los que se ventilan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entre los cuales encontramos en un primer término el llamado **"Solicitud de declaratoria de infracción"**, y en este tipo especial de procedimiento he observado situaciones especiales y por la rigidez que pretende tener la legislación, al aplicarse el procedimiento han emitido resoluciones injustas y de alguna manera dejan a un sector económico en franca desventaja y en un estado de indefensión al no tener forma de defenderse, el sector económico al que me refiero es el que se dedica a **COMERCIALIZAR MERCANCIAS**, es decir las empresas que no son productores o fabricantes, sino que únicamente son los que comercializan a gran escala la diversidad de productos que existen en el mercado en general.

He de señalar que para iniciar un procedimiento de declaratoria de infracción se requiere que exista una solicitud por parte del propietario de la marca, diseño, logotipo, emblema o signo distintivo a que se refiera, y que señale el nombre del infractor, así como su domicilio donde pueda ser emplazado, por lo que los solicitantes en diversos procedimientos han señalado al fabricante y al comercializador con sus respectivos domicilios, el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que se refiere a las personas que son considerados como infractores, en su fracción III señala: "Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios", con base en dicho texto, la autoridad ha resuelto procedente de declaratoria de infracción en contra del comercializador que le ha causado un perjuicio tanto económico (al ser multado por la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

autoridad) y a su vez jurídico por ser considerado ante la autoridad como infractor y que puede ser un agravante en otros procedimientos del mismo género.

En un segundo término podemos encontrar las denuncias penales en contra de los comercializadores donde por el hecho de realizar la comercialización de un producto aunque se cuente con facturas de compra de un proveedor que los comercializa y posteriormente aparece otra persona que manifieste ser la propietaria de la marca, logotipo o creación y demuestre su derecho por medio de la constancia respectiva, como lo señala el artículo 424 bis del Código Penal señala en su primera fracción.- A quién produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley federal de derechos de autor, en forma dolosa con el fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos; por lo anterior podemos observar que si existe un vendedor de buena fe que desconozca la existencia de un registro y es sorprendido por el proveedor, se le considera igualmente culpable de la comisión de un delito, situación que deja en un completo estado de indefensión al comercializador de buena fe, por lo que es necesario que se incluya el aspecto que considere la buena o la mala fe, y se analice debidamente para profundizar sobre la intencionalidad y la responsabilidad y de esa forma poder deslindar las verdaderas condiciones que determinen si el delincuente o infractor es culpable o tiene plena responsabilidad de los hechos que se le atribuyen.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Capítulo 1

Antecedentes Históricos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.1.- Origen de la Propiedad Industrial

Para referirme al origen de la propiedad industrial, es necesarios señalar que no nació en si el derecho como propiedad industrial, sino que su aparición fue la consecuencia de una necesidad social derivada del origen y aplicación de las marcas, es decir, son las marcas el antecedente directo o lo que le dio vida a la propiedad industrial, toda vez que en un principio fueron las marcas las únicas que eran materia de la protección legal y posteriormente se adicionaron las invenciones y los procedimientos de elaboración de un descubrimiento en la protección considerándose no como marcas, ni como creaciones de un artista, sino como un secreto o mecanismo de elaboración en la industrial, por lo que se les catalogó como propiedad industrial.

Podemos iniciar con lo refiere a la propiedad industrial haciendo una reflexión sobre lo que se considera como "propiedad".

**"PROPIEDAD.- DERECHO O CIRCUNSTANCIA DE
POSEER ALGUIEN ALGUNA COSA"**

De lo anterior podemos considerar que la propiedad no es una cosa objetiva sino como un derecho subjetivo, que en un principio no era fácilmente identificable, sino que al momento de que el primer hombre empezó a considerar que para su supervivencia debía de auxiliarse de las cosas u objetos que le fueran útiles y emplearlas en su propio beneficio, dio origen a los satisfactores y cuando otros segundos hombres observaron los beneficios que tenían los primeros hombres al empleas dichos satisfactores, quisieron utilizar de igual forma los satisfactores que el primer hombre había descubierto, para evitar ser despojado de su creación, tuvo la necesidad de protegerlos proclamándose como dueño o propietario de dichas mercancías ante todos los demás hombres y luchar

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

por tener el respeto a dicho pronunciamiento y que nadie le quitara su logro, de ahí nace la idea de lo que actualmente se considera como la propiedad.

Así mismo, podemos observar que la propiedad no es una cosa objetiva sino subjetiva, por lo que para no tener que defender el derecho de propiedad inclusive por la fuerza y que fuera reconocido dicho derecho ante los demás en forma pacífica, existió la necesidad de darle una forma real, objetiva, palpable que no dejara dudas sobre el propietario del bien, por lo que fue creada la figura del título de propiedad, que acreditaba a su poseedor como el legítimo propietario de un bien, y lo respaldaba el órgano gubernamental existente, que a través de su evolución es lo que actualmente es el derecho de propiedad y cuya evidencia se demuestra mediante documentos públicos registrados y respaldados por las autoridades creadas para tal efecto.

Con la creación del comercio, que al principio era considerada como un simple intercambio de satisfactores entre los mismos productores, es decir a manera de ejemplo claro podemos señalar un agricultor que intercambiaba su producto (granos) con el producto de un ganadero (leche), u otros casos por el estilo, el cambio solo era por satisfactores en forma local pero al incrementarse los productores el comercio tuvo la necesidad de ir evolucionando y ya no solo era el intercambio de los mencionados satisfactores sino que fue creado el comercio con una forma de pago en dinero, que facilitaba al comerciante la compra de bienes sin la necesidad de trasladar sus productos hacia otros los lugares que estaban fuera de sus comunidades, dicha situación abrió paso al comercio internacional, el cual abrió una amplitud de opciones de comercio e hizo crecer el mundo del comercio entre las naciones hasta lo que conocemos actualmente.

Ahora bien, el crecimiento del comercio dio origen a lo que actualmente conocemos como competencia comercial que es la pelea lícita y leal entre los

comerciantes para ofrecer y vender sus productos únicamente con el mejoramiento de la calidad y precio de sus artículos para ser preferidos entre los demás que existen en el mercado; con la creciente competencia de los fabricantes empezó a existir una mayor creación e incremento importante en la diversidad de los productos que en el mercado comercial existían, lo que originó que algunos productos fueran iguales a otros, por lo que el consumidor no podía saber si un producto era mejor que el otro, y para los comerciantes que contaban con un buen producto no les ayudaba su calidad sobre otras del mismo tipo y género, por lo que consideraron la idea de hacer distinguibles sus productos y para poder diferenciarlos con los productos de otros fabricantes, les incluían una señal en cada mercancía para que el que compraba el producto supiera quién era el fabricante del mismo, derivado de eso posteriormente cada fabricante ponía su propia marca que podía consistir en cualquiera de los siguientes incisos: a) Las denominaciones; b) signos visibles; c) nombres comerciales; d) razones o denominaciones sociales; e) figuras de cualquier tipo; f) formas de letras o abreviaturas; etc.; dicha situación ya le permitían al comprador distinguir y elegir entre diversos productos, haciéndole saber que fabricante era el que había elaborado dicho producto, por lo que comienza un nuevo tipo de competencia entre fabricantes del mismo producto, quienes de acuerdo a su demanda comercial tenían que mejorar la calidad para que su producto fuera preferido entre los demás lo que como se ha dicho, le dio origen a la competencia comercial.

Durante el periodo en que existió dicha competencia comercial como situación normal algunos productores sobresalieron entre los otros que dio pauta a la comisión de situaciones que no fueron un tanto sanas, sino que al contrario eran muy ventajosas, como fue el hecho de que algunos fabricantes desplazados por la calidad de los demás productores o simplemente para poder incursionar en el mercado comercial elaboraban

productos que posteriormente los hacían pasar por productos de otros fabricantes ya acreditados o prestigiados y que tenían mucho mejor calidad, pero como consecuencia normal, al existir productos de menor calidad que eran pasados como los otros de mejor calidad, dieron origen a multitud de quejas derivadas del uso de los productos de menor calidad, lo que dejó en descubierto la conducta desleal de los fabricantes imitadores, lo que trajo problemas de tipo comercial y social, a los que tuvieron que darles una solución real, por lo que existió la necesidad de reglamentar las conductas de los comerciantes y brindar un título que protegiera las invenciones o el uso de las marcas y sancionara al que violara los derechos de los propietarios de la marca.

Aún así, la forma de copiar los productos fue diferente a la original, toda vez que copiaban el producto y le daban un nombre distinto, lo que afectaba directamente a los creadores del mismo. situación que hizo necesario ampliar la protección a los métodos de elaboración del producto, a las recetas, a las formulas químicas etc. que dichos elementos no fueron considerados como una propiedad a nivel personal, sino se que les dio el carácter de una propiedad en la industria o lo que conocemos como propiedad industrial.

De lo anteriormente citado podemos concluir que el origen de la propiedad Industrial no fue únicamente derivado de los adelantos tecnológicos, de los nuevos descubrimientos, como lo han señalado diversos autores, sino que también emana de las relaciones y las estrategias de comercio, por que si los fabricantes usaron signos que distinguieran sus obras de los otros y con el paso de los años el comercio sufre grandes cambios que por dicha evolución, surge la necesidad de emplear signos que distinguieran sus productos, implantándose la marca como fuente protectora del fabricante para que se diferenciara su producto de otros, y la imitación de la marca crea nuevamente problemas para el fabricante por productos en mal estado o de mala calidad, fue lo que

crea la necesidad de legislar al respecto y reglamentar dicha conducta a favor del propietario de la marca.

Historia:

Así mismo y hablando un poco sobre la historia, como se ha señalado, no podemos considerar que desde su origen haya sido identificado el derecho de la propiedad, mas bien podemos considerarla como un signo de pertenencia, es decir el marcaje o señalización por medio de signos, marcas, emblemas, imágenes, etc. constituyeron la forma en la que se podía diferenciar a quién le pertenecía un objeto y no confundirlo entre otros, como he señalado anteriormente, en la antigüedad las tribus pintaban su cuerpo para que los distinguieran y supieran a que tribu ellos pertenecían.

Así mismo los antiguos artesanos para que no se confundieran sus obras con las de otros, les incluían signos distintivos que eran muy particulares y que dentro del comercio eran muy útiles para saber a quien pertenecía el producto, así como permitía conocer a la casa respaldaba la calidad del producto, lo que fue determinando la fama de la casa artesanal y dicha distinción permitió o fue la base para la iniciación de los ahora conocemos como las grandes empresas comerciales, como actualmente se conocen.

De igual forma, el signo distintivo fue plenamente utilizado por la nobleza en los países europeos, toda vez que tanto los reyes como las familias nobles eran identificadas por ciertos emblemas propios y únicos, que en la realeza necesariamente tenían que ser señalados para identificar la veracidad de la expedición de órdenes o decretos de igual forma, en las familias nobles los citados signos eran otorgados por los reyes o los gobernantes y era la evidencia de una distinción de la familia a la que pertenecía entre todas las demás y dichos distintivos eran la forma en la que acreditaban su filiación o que formaban parte de la familia que era titular de la distinción.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Hemos visto que los signos distintivos tenían diversas formas de utilizarse, es decir, para determinar productos, personas, la legalidad en decretos y hasta eran señalados en los esclavos para conocer al dueño del mismo; pero en todos los casos tenían como única finalidad el dar a conocer a todos los demás a quién pertenecían, por lo que tomo singular importancia en las personas y en el comercio; así mismo como se ha mencionado sobre la continua evolución del comercio y los constantes descubrimientos que ingresan y hacen mas grande el mundo comercial, hubo la necesidad de no solo de señalar el producto, sino de respaldarlo con algún documento que acredite su legitimidad, es decir, como lo hemos señalado la identificación del producto le dio una mayor demanda en el mercado, por lo que los productos de menos demanda fueron desplazados y los productores afectados al no poder competir con los de mejor calidad optaron por imitar los signos que distinguían el producto o hacer otros parecidos, que pudieran pasar por lo originales, así como comenzaron a imitar técnicas de elaboración, situación que al afectar a los otros fabricantes que habían ganado la preferencia de su producto tuvieron que buscar las formas de terminar con dichas afectaciones, por lo que de ahí nació la necesidad de establecer reglas sobre la forma de marcar los productos, por lo que en los países europeos inician con la regulación en forma legal donde se debía de registrar las marcas para conocer al verdadero creador del producto, lo que **constituye por primera ocasión lo que conocemos ahora como el derecho de propiedad.**

1.2.- Evolución de la Propiedad Industrial

Es de hacerse resaltar que la presente investigación esta fundamentalmente enfocada al análisis de los procedimientos jurídico-administrativos que se ventilan ante el Instituto de la Propiedad Industrial, por lo que considero pertinente incluir en los antecedentes históricos, las legislaciones que han servido de antecedente a la legislación actual que regula el funcionamiento del mencionado Instituto de la Propiedad Industrial.

En Europa

A principios del siglo XV en los principados alemanes y es en Venecia el 19 de marzo de 1474 donde se aplica la primera norma que regula la propiedad industrial, la cual marcó el principio de la regulación en dicho campo. donde era un privilegio discrecional del soberano el otorgar la exclusividad en la explotación de una invención industrial, situación que era considerada como un honor para el beneficiario del derecho.

Los príncipes alemanes tomaron el modelo de los venecianos en el siglo XVI aplicándolo en una forma similar.

La primera Constitución de los Estados Unidos de América otorga facultades al Congreso para otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores, mismo que habría de emitir una primera ley el 10 de abril de 1790, y sería modificada en 1793 y 1800.

En Francia después de varias reformas, la Ley del 7 de enero de 1791 señala los descubrimientos útiles y a los medios de asegurar la propiedad de los autores, donde les otorga el derecho de explotación y ya se les reconoce como derecho de propiedad.

Las legislaciones anteriores conforme pasa el tiempo han sido modificadas en el sentido de ir perfeccionando la regulación de la propiedad industrial, pero no se ha

perdido lo esencial de la primera legislación que es la de otorgar un derecho sobre un descubrimiento o una invención.

Con el transcurso del tiempo el carácter individual de una marca comenzó a restarles importancia, a medida que surgían nuevos nexos entre pueblos, empezaron a constituirse grandes nacionalidades que institúan prestigio y crédito, por lo que las marcas surgieron un cambio en ligar de ser marcas individuales, surgieron marcas con signo distintivo de las grandes agrupaciones (marca colectiva) y de la casa donde fueron elaboradas (marca individual) por lo que los productos contaban con los dos tipos de distintivos marcários, la primera asegurando la calidad y certificación y la segunda señalando la casa productora, en este punto existían numerosos reglamentos y legislaciones que regulaban las marcas y de igual forma sancionaba severamente a las personas que falsificaban dichas marcas, por lo que es de destacar que en la edad media eran ya de vital importancia la implantación de las marcas dentro del comercio formal.

En México.

En la etapa prehispánica en el pueblo de Anáhuac existían numerosos grupos de artesanos quienes adicionaban a sus artesanías signos que las distinguían de las demás, pero no en un sentido de establecer una marca, sino que era para diferenciarlas de otras del mismo género o especie que vendían en otros pueblos como por ejemplo los Pochtecas.¹

Aunque no se consideraban marcas, Moctezuma tenía signos distintivos los cuales se les plasmaban a los tributos que le eran entregados en su honor a efecto de ser plenamente identificados, de igual forma en el pueblo de Anáhuac existían los llamados "pintaderas" que eran para distinguir a las clases sociales de ese pueblo, inclusive a los

¹Nava Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Porrúa S.A. 1985. México. pág. 3

malos esclavos se les colocaba una collera que los distinguía y les impedía huir entre la gente, no se puede considerar a las "pintaderas" como una marca, pero si se les puede considerar como un distintivo que puede establecerse como un antecedente directo para la concepción actual de las marcas.

En nuestro país el reconocimiento de los derechos sobre las invenciones fue iniciado y ajustado en la época de la Colonia, con las Leyes, ordenanzas y prácticas de la metrópoli española.

Es decir en la etapa de la Colonia podemos observar el incremento de las operaciones comerciales y los nuevos cultivos, así como impulso la ganadería, y principalmente se dio un impulso a la explotación de los minerales del país el comercio comenzó a tomar un auge importante, pero con la prohibición de comerciar con la nueva España emitida por la vieja España, el comercio se volvió como un tráfico ilegal, aunque al ser claro que dicha medida fue más perjudicial para la antigua España, el 28 de febrero de 1789 se extendió a la Nueva España el beneficio de libre comercio, implantando aranceles para dicha importación y motivando la necesidad de poner una marca distintiva a dichos productos, y se reglamentó la forma de importación, reglamento en el cual en su artículo 30 intitulado "penas de los que falsificaren marcas o despachos"²

Las primeras marcas en la Nueva España no se refirieron a los marcajes de productos o mercaderías, sino que una vez que fueron vencidos los ejércitos indígenas las marcas fueron estampadas con hierro en los cuerpos de prisioneros de guerra y que fueron autorizados por la realeza, posteriormente en fue emitida una ordenanza por la cual se obligaba a los ganaderos a marcas a su ganado y registrarlo ante el escribano del cabildo.³

² Ibidem pag. 11

³ Ibidem pag 13

Después de la Independencia de México, la primera regulación en materia de patentes fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas el dos de octubre de mil ochocientos veinte, cuyo único interés era del de proteger a los inventores españoles.

Posteriormente el siete de mayo de mil ochocientos treinta y dos fue expedida la primera Ley al respecto, denominada la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industrial, este ordenamiento es muy escueto toda vez que únicamente protege a cierto tipo de ideas o de inventos.

Pero hubo una regulación a un nivel muy superior al que tenía la anterior Ley y fue realizada en la Constitución de 1857, toda vez que en su artículo 28 establecía **...los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la Ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora...**"

El veintiocho de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, se expidió la Ley de Marcas de Fabrica, aunque fue una Ley muy rudimentaria la misma contiene aspecto de protección a la propiedad que aún actualmente son aplicados.

Posteriormente el siete de junio de 1890 se expidió la Ley de Patentes de Privilegio, que adiciona el concepto de patentabilidad así como novedades técnicas que facilitaban el aspecto reglamentario.

El veinticinco de agosto de 1903, se publicó la Ley de Marcas Industriales y del Comercio, la cual era mas moderna, mas técnica e inducía novedades como los nombres y los avisos comerciales.

Al ser una necesidad mundial la regulación sobre las patentes y el respeto de los derechos entre países, el siete de septiembre de mil novecientos tres México se adhirió al **Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.**

El veintiséis de junio de 1928 se publica la Ley de Patentes de Invención y de Marcas incluye el concepto de "novedad absoluta", adiciona el examen de novedad absoluta, incluía el concepto de "declaración administrativa de invasión de la patente", el cual se combatía con un recurso llamado "Revocación" que se llevaba ante Jueces de Distrito, imponía mayores restricciones para el otorgamiento de marca, determino el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías.⁴

Dicha legislación fue más moderna porque como se ha mencionado, para el otorgar una patente debía de realizarse mediante un examen donde se revisaba si no existía ya la misma patente, de igual forma adiciona el concepto de "Novedad Absoluta" y establecía un procedimiento de a petición de parte y sin garantía referente a "la declaratoria administrativa de invasión de patente" donde se denunciaba el uso de la patente sin permiso alguno, y de igual forma contemplaba que en contra de dicho procedimiento y sus resoluciones existía un recurso de revocación, mismo que se tramitaba a través de los Jueces de Distrito o Federales, de igual forma estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías e imponía mayores restricciones para lo que podría constituir una marca, por primera vez se contemplan nombres y avisos comerciales de forma similar a las patentes

El primero de enero de 1943 se publica la Ley de la Propiedad Industrial la cual otorga una protección mas amplia a los titulares de las marcas, fue mas técnica, fue realizada atendiendo a las necesidades económicas de ese momento, aunque no tuvo el debido apego a la actividad real, lo que dio origen a innumerables conflictos, porque ya se concedió una protección mas real y amplia a los que eran titulares de una marca o derecho, posiblemente demasiado extensa, lo que provocó que hubiera múltiples

⁴ Sepúlveda Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Porrúa S.A. México 1981 pág.3.

inconformidades en su contra, pero a pesar de ello tuvo una vigencia de treinta y tres años como se ha mencionado la Ley por su complejidad produjo múltiples procedimientos que trajeron la emisión de diversas jurisprudencias que contribuyeron a mejorar la práctica administrativa que en dicho momento se realizaba, pero fue el antecedente directo de la Ley de Invencciones y Marcas⁵

El nueve de febrero de 1976 se publica la Ley de Invencciones y Marcas y es promulgada como un esfuerzo para eliminar los posibles abusos que existieron en el sistema de patentes que derivaron en la existencia de monopolios que perjudicaron la economía de ese tiempo, de igual forma en materia de patentes redujo los campos de lo que constituía una invención patentable, disminuyo el plazo de vigencia de las patentes, incluyo la relación de patentes, es decir la búsqueda que verificaba que la patente no se hubiera otorgado anteriormente, precisó mas detalladamente cuales eran las licencias obligatorias, introdujo licencias de utilidad pública, modificó el régimen de explotación de explotación de los privilegios, implantó la caducidad por la falta de explotación, otorgó certificados de invención, entre otros, así mismo en materia de marcas impuso mayores limitaciones al registro de las marcas, estableció un régimen de uso obligatorio de marcas, otorgó licencias de marcas de utilidad pública, determinó la perdida del registro cuando la marca se convertía en designación genérica, establecía reglas para comprobar el uso de la marca, planteaba las posibilidades de prohibir el uso de una marca estuviera registrada o no, dio la posibilidad de que en una sola marca se pudiera contener los productos o servicios prestados por un mismo titular, incluyó marcas de servicio, introdujo denominaciones de origen, y en materia de procedimientos de infracciones y sanciones establece sanciones administrativas mas severas y bastante rigurosas, dichas

⁵ Idem pag. 4

disposiciones al parecer fueron realizadas con la finalidad de que la dependencia tuviera muchas facultades para hacer cumplir sus determinaciones.⁶

El once de febrero de 1991 fue expedida la Ley de Invenciones y marcas, la cual definió las condiciones sobre el uso de las marcas y patentes.

Finalmente el 27 de junio de 1996 fue publicada la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial misma que esta vigente en la actualidad, donde se especifican de una manera mas clara las condiciones sobre los procedimientos para la protección de la Propiedad Industrial, así como todos los conceptos antes adicionados.

Ahora bien, en resumen, tal y como se ha mencionado, en las primeras regulaciones sobre las marcas las Leyes fueron un tanto confusas y carentes de gran cantidad de aspectos tales como:

- a) Las autoridades que emitirían los documentos que acreditaran la propiedad de la marca.
- b) Los mecanismos necesarios para el registro de marcas
- c) La vigencia de los registros.
- d) Las restricciones a los registros
- e) Las autoridades que regularían las controversias por los registros
- f) Las sanciones al que violara un derecho de marca.
- g) Los derechos de propiedad en otros países.

Como podemos observar dichas legislaciones eran imperfectas, toda vez que en un principio fue de los países europeos (quienes fueron los primeros en legislar al respecto), donde se tomaron los modelos sobre las patentes y las marcas porque en un principio las otorgaban como un privilegio y solo eran otorgadas por los Reyes y eran muy restringidas

⁶ Idem pag. 42

y eran de por vida, así como no tenían restricciones y lo que constituyó un verdadero monopolio que restringía el uso de la invención y la protección solo se otorgaba en los países donde reinaba el monarca.

Posteriormente la regulación se fue haciendo mas extensiva, por medio de tratados entre los países y con diversas modificaciones, donde en un primer término tuvieron que empezar a conciliar y unificar los criterios para la protección a la propiedad industrial toda vez que unos países no registraban la totalidad de los procedimientos, los secretos industriales, innovaciones etc. así como la vigencia de la protección variaba en tiempo, los criterios de clasificación variaban, los tiempos de registro eran mayores para unas naciones que para otras, por lo que se empezó a acortar el tiempo en los registros, la vigencia en que estaba protegida la marca o el invento era igual, etc. una vez realizadas las modificaciones en las leyes locales con los citados tratados la protección realizada en un país era extensiva a otros países reconociendo los registros de propiedad industrial realizados por los otros países, así mismo se señalaron sanciones o penalidades a la violación de la propiedad, se aumentaron los requisitos para el registro de la marca, se implantó un examen de registro, en donde ese revisaba si no hubiera un registro anterior, si existían marcas similares a la que se pretendía registrar, etc.

Así mismo fueron creadas diversas organizaciones como la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial) que tenía la función de llevar un control de los registros y hacerlos extensivos a las demás naciones integrantes de la citada Organización, e inclusive tiene injerencia como mediador en caso de que existan conflictos entre los países miembros de la Organización, donde nuestro país ha tenido de realizar grandes esfuerzos a manera en esta materia, donde se puede incluso hacer presunción de que nuestra legislación es una de las mas adelantadas y con mayores

niveles de efectividad en la institución que se encarga de realizar el control de este tipo especial de propiedad que es el "Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial", el cual más adelante será mencionado específicamente.

1.3.- Situación Actual de la Propiedad Industrial

Con la publicación de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial en mil novecientos noventa y seis, se ha definido ampliamente lo que actualmente se conoce como una marca o signo distintivo y lo que es una invención o una creación la primera esta regulada por la citada Ley de Protección a la Propiedad Industrial, y la segunda por la Ley de Derechos de Autor, tal situación ha permitido regular mas al detalle el registro de marcas por lo que han existido infinidad de avances en dicha materia, a diferencia de la antigüedad las marcas han tenido catalogarse por tipos o clasificación existiendo actualmente que sido muy mejorado y muy actualizado, se ha definido los conceptos de marcas e invenciones, señalando claramente las diferencias entre ellas, se han expedido diversos ordenamientos para los casos aplicables lo que ha hecho mas eficaz la ley especifica.

Con la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que única y exclusivamente se especializa en regular la actividad y los aspectos generales de las marcas, se ha especializado dicho tema, toda vez que las marcas ya son registradas de acuerdo al tipo de producto, encuadrándolo en una o mas clasificaciones, por lo que la protección puede abarcar varias clases aplicables al producto, y donde la forma de realizar el registro ha mejorado considerablemente así como los procesos previos y los de revisión que tienen la finalidad de revisar sobre la existencia de marcas anteriores que pudieran crear confusión al consumidor, así como se le da oportunidad al solicitante de la marca para que acredite porque no se confunde la marca a registrar

Los mecanismos de registro son mas específicos y van mas al detalle, es decir existen clasificaciones para alimentos, para ropa, para servicios, para empresas, para aparatos, para vehículos etc. así como existen registros que propiamente son para

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

menciones, es decir oraciones cortas que las empresas emplean para definir sus productos o para informar brevemente sobre alguna cualidad especial o calidad en el producto, que ser escuchados identifican al mismo, o en tiempos electorales pueden consistir en frases que identifican a un candidato para algún puesto de representación social etc. lo que demuestra la importancia que ha tomado dicho Instituto al ser la autoridad reguladora y sancionadora en caso de violaciones a los ordenamientos de su competencia.

Con motivo del crecimiento de las negociaciones entre las naciones se han celebrado los tratados de libre comercio entre diversas naciones, por lo que se han tenido que modificar las disposiciones legales para hacerlas equiparables a las legislaciones de las demás naciones, toda vez que como ejemplo en México no se estilaba registrar los circuitos integrados, o las invenciones vegetales, por lo que fue necesario ampliar las protecciones en dichos rubros y reclasificar las clases de los registros que existían actualmente, así como ampliar el término de vigencia de la protección de la marca o la invención, así mismo México se integró a la OMPI donde se controlan los registros de los países integrantes, así mismo México reconoce los registros internacionales, y les da plena validez en caso de controversia, por lo que en la actualidad en Materia de marcas y de propiedad Industrial está a la misma altura que la de cualquier otro país, con la única diferencia de los tiempos en los que se obtiene el registro de una marca, por que actualmente es bastante prolongado que inclusive ha llegado a ser de años.

Capítulo 2
Aspectos Generales.

2.1.- Concepto de propiedad industrial y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

2.1.1. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La concepción de lo que es la Propiedad Industrial ha sido definida por varios autores, por lo que me permito transcribir algunos de ellos.

El concepto de la Propiedad Industrial que ha sido determinado por el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se rige por la misma legislación, es el siguiente:

PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ES EL DERECHO EXCLUSIVO QUE OTORGA EL ESTADO PARA USAR O EXPLOTAR EN FORMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LAS INVENCIONES O INNOVACIONES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL O INDICACIONES COMERCIALES QUE REALIZAN INDIVIDUOS O EMPRESAS PARA DISTINGUIR SUS PRODUCTOS O SERVICIOS ANTE LA CLIENTELA EN EL MERCADO.

Este concepto se refiere al derecho que se le otorga al titular del mismo, la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su producto que es diferenciado por sus signos distintivos, si no cuenta con la autorización expresa del propietario de marca o título.⁷

De igual forma la Propiedad Industrial ha sido definida por el investigador del Derecho, Lic. Rafael Pérez Miranda de la siguiente forma:

⁷ Pagina de Internet <http://www.impi.gob.mx>

PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ES UN DERECHO INHERENTE AL SER HUMANO, PREEXISTENTE A LA NORMA OBJETIVA, A LA QUE NO CABE OTRA OPCIÓN QUE RECONOCERLO.⁸

En el diccionario Larousse ha definido el concepto de la Propiedad Industrial de la siguiente forma:

PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ES EL DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZAR UN NOMBRE COMERCIAL, UNA MARCA, UNA PATENTE, UN DISEÑO E.T.C.⁹

De los conceptos anteriormente señalados podemos observar lo siguientes puntos:

En cada concepto se habla con puntos comunes como son:

- a) Es un Derecho, en el sentido normativo se refiere a que el estado impone orden en la conducta humana, es decir se delimitan cuales son las conductas pueden realizar los individuos y cuales son en dos formas, 1) la conducta le es permitida a un solo individuo; 2) la conducta le es prohibida a los demás individuos
- b) Es exclusivo, es decir una sola persona puede hacer uso del derecho.
- c) Permite una explotación, es decir el aprovechamiento de los beneficios que genere un bien.
- d) Habla de una marca o una invención, es decir, de un signo distintivo o de un satisfactor novedoso que resuelve una necesidad.

⁸ Pérez Miranda Rafael. Tecnología y Derecho Económico. Miguel Ángel Porrúa S.A. México. 1983. Pág. 33.

⁹ Santillana. Diccionario Esencial Santillana de la Lengua Española. Editorial Santillana. año 1991. pág. 972.

De los elementos anteriores podemos observar que se refiere al derecho que el estado le otorga a una persona para aprovechar los beneficios que produce el usar una marca o un satisfactor novedoso que resuelve una necesidad, y los demás individuos obligatoriamente deben de abstenerse de usar o explotar el mismo tipo de marca o satisfactor o uno similar.

Ahora bien, es pertinente señalar que los derechos a que se refieren los conceptos de la Propiedad Industrial están constituidos por dos elementos básicos que son las PATENTES y las MARCAS por lo que es importante señalar el concepto de las mismas y que los doctrinarios la consideran de la siguiente forma iniciando con la patente:

El Lic. Jaime Alvarez Soberanis señala dos definiciones de la patente, primero la de la Organización de Naciones Unidas que es la siguiente:

"PATENTE".- Un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse pasa a ser del dominio público.¹⁰

Segundo, la de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial que es la siguiente:

¹⁰ Definición citada en el documento de la UNCTAD. La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. la Secretaría de la UNCTAD y la OMPI, Naciones Unidas No de venta S. 75. II, D. 6. Nueva York. 1975 págs. 1 y 2.

"PATENTE".- Un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental(o una oficina regional que actúa para diversos países) que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) solo con la autorización del titular de la patente. La protección que confiere la patente está limitada en tiempo (generalmente de 15 a 20 años). La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es 'patentable' si se trata de una invención nueva, que envuelve una actividad inventiva (es decir, que no es obvia) y que es susceptible de aplicación industrial.¹¹

Como un tercer concepto ahora de el Diccionario Jurídico Mexicano emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala el concepto de la siguiente forma:

Patente.- Proviene del latín *patens, patentis*; que significa abierto, manifiesto descubierto; en el lenguaje usual, lo que es claro, perceptible. Privilegio que otorga el Estado para explotar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial.

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Guía de licencias para países en desarrollo publicación OMPI, No 625 Ginebra 1977, pág. 25

"PATENTE".- Es una creación humana que sirva para transformar materia o energía y que tenga como finalidad el resolver un problema social.¹²

El propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo ha definido de la siguiente forma:

El resumen de un documento de patente es un enunciado breve y conciso de su contenido técnico o descubrimiento. Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de información en un campo particular de la técnica. No deberá exceder de 200 palabras. Podrá contener fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o implícitas como "el contenido trata sobre"... o "la invención definida por el contenido es"..., etc. Deberá evitarse la fraseología propia de las reivindicaciones o palabras como "por medio de"..., "como se ha dicho"..., "tal como se ha escrito"...,etc. El resumen deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo a que pertenece la invención. Si ésta consiste en la modificación de..., el resumen deberá versar sobre el contenido técnico de dicha modificación. Si se trata de una máquina o aparato, el resumen contendrá su estructura u organización y operación. Si se trata de un artículo, su proceso de manufactura. Si es un compuesto químico su metodología de identificación y preparación. Si es un proceso,

¹² Instituto de Investigaciones de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano México 1997. 10ª Edición Pág. 2349.

sus etapas. No es necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, ni sus propiedades extensivas. En el caso de procesos químicos, se establecerá el tipo de reacción, reactivos, condiciones de proceso ilustrado con un ejemplo sencillo.¹³

De lo anteriormente señalado podemos concluir que la patente es el derecho que otorga el estado al inventor de explotar una invención en forma exclusiva, por lo que podemos observar que se refiere únicamente a un invento en otras palabras habla de un elemento tangible creado por el hombre que se convierte en un satisfactor.

Así mismo, en relación con el concepto de marca podemos encontrar en primer lugar el que señala el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siendo el siguiente:

“MARCA.- Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos, que sirva para distinguir un productos o un servicio de otros de su misma clase”¹⁴

Los conceptos de marca según las características mismas del producto

“MARCA”.- Es todo signo visible, palpable objetivo que distinga un producto entre otros.

La definición de Marca y Patente según el diccionario Santillana:

“MARCA”.- 1.- Señal que se hace para distinguir o para indicar pertenencia o alguna cualidad. 2.- Distintivo

¹³Página de Internet <http://www.impi.gob.mx>

¹⁴Ibidem pagina Internet

reconocido legalmente, que un fabricante pone a sus productos y cuyo uso le pertenece exclusivamente.¹⁵

De los tres conceptos planteados podemos observar que se refieren a los derechos de uso del titular, pero el primer concepto de Propiedad Industrial engloba a los dos siguientes, al ser parte de lo que se considera como propiedad industrial, es decir el concepto de Propiedad Industrial es genérico y los conceptos de Patente y Marca son mas específicos, por lo que se complementan.

El concepto de Propiedad Industrial se deriva de los registros realizados de las marcas y las patentes, que son los que original los derechos a que se refiere el mencionado concepto de Propiedad Industrial y dichos registros son solicitados y otorgados ante el Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

¹⁵ Santillana. Diccionario Esencial Santillana de la Lengua Española, Madrid 1991. Editorial Santillana S.A. Pág. 745.

2.1.2. DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). DE LA CREACIÓN DEL IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, creado como un órgano de consulta y de apoyo técnico en materia de propiedad industrial. En agosto de 1994 con las reformas a la Ley, el IMPI se convierte en la autoridad legalmente autorizada para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en nuestro país. De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI tiene como principal atribución el fomentar y proteger la propiedad industrial en México; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a aquellas creaciones de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso y diferente, una denominación que identifique a un establecimiento, o una declaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

Estas creaciones son fruto del esfuerzo de la creatividad de las personas por lo que son protegidas a través de las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, nombres, avisos comerciales y las denominaciones de origen.

Tal y como se ha mencionado el IMPI tiene la finalidad de fomentar y proteger la propiedad industrial, así como proteger a los propietarios de las marcas industriales y sancionar a los invasores de marcas, mediante los procedimientos legalmente establecidos en la Ley e inclusive puede actuar como autoridad denunciante ante la Procuraduría General de la República los delitos en materia de propiedad intelectual.

Así mismo tiene entre sus facultades la de realizar su propia estructura y administra sus bienes, por lo que establece los costos de los servicios que presta, regula internamente los métodos o mecanismos para la realización de los registros, establece las clasificaciones de registro, contrata su propio personal laboral, coordina con el Instituto Nacional del Derecho de Autor, así como con los Organismos Internacionales creados en materia de propiedad industrial, otorga la debida validez a los registros internacionales, actúa como arbitro en los casos en los que exista duplicidad de registros o confusión en los productos, es un órgano con facultades de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor,¹⁶

DEL OBJETIVO DEL IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como objetivo primordial el promover, fomentar y proteger las actividades industriales y comerciales, a través del apoyo de la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos y de investigación, mediante la protección de las innovaciones o invenciones, así como a través de la protección de los signos distintivos y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.¹⁷

SECTOR AL QUE SE DIRIGE EL IMPI

El sector al que se dirige y regula primordialmente el IMPI es el comercial donde intervienen las siguientes entidades y personas:

En primer lugar a la Industria Nacional y el Comercio, en especial a la micro y pequeña empresa. (incluye a personas físicas y morales, así como a todos aquellos

¹⁶Página de Internet <http://www.impi.gob.mx>

¹⁷ Ibidem

interesados en la materia) donde regula la aplicación y distribución en el comercio de las invenciones, las marcas, los descubrimientos etc. en donde debe de existir un respeto a la propiedad industrial e intelectual, por medio de reglas que señalan la forma como puede ejercerse el comercio en forma sana y leal, así como señala procedimientos que se deben aplicar en los casos en los que en el comercio no se respete la citada propiedad, y de igual forma establece sanciones en contra de las personas que resulten responsables por dicho incumplimiento.

En un segundo término se dirige a las Instituciones de Educación Superior privadas o públicas y Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. (incluye a inventores independientes), donde estimula la creación de nuevas tecnologías mediante la protección de la invención que realiza el científico o creador de la misma.¹⁸

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tal y como se ha mencionado el Sistema que protege a la Propiedad Industrial tiene como finalidad estimular y proteger la creatividad y el desarrollo de nuevos y mejores productos en el mercado, posibilitando la retribución económica justa para sus creadores y evitando la invasión de derechos a terceros por medio de sanciones legales y económicas.

Concretamente el estímulo a que me refiero en el párrafo anterior consiste en la protección legal que ofrece el Instituto a los esfuerzos realizados por las empresas que incurren en actividades de investigación y desarrollo tecnológico para crear un nuevo producto o proceso a través de una patente, o bien, la puesta en el mercado de un producto, distinguiéndolo de los demás de su misma especie mediante una marca, se

¹⁸ ibidem

convierten en elementos fundamentales para apoyar la competitividad de las empresas, y más aún protege al inventor en un segundo tipo como inversionista es decir, al tener un producto que es nuevo en el mercado o inclusive una marca y realiza una inversión para promover el citado producto o marca con la finalidad de crear un prestigio en la misma, por lo que al ser titular del derecho de propiedad y de su explotación, toda inversión que realice sobre el producto será única y exclusivamente en su beneficio, siendo esa la finalidad de la protección que otorga el IMPI.¹⁹

¹⁹ ibidem

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.2.- Su fundamento Legal y Leves que lo regulan.

FUNDAMENTO LEGAL.-

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que le confiere facultades para regular en materia de propiedad industrial.

LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCO JURIDICO NACIONAL FEDERAL

1.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 1994.

3.- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994

4.- LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

5.- LEY ADUANERA.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1996.

6.- REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

7.- ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 1994.

8.- ACUERDO QUE DELEGA FACULTADES EN LOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS, COORDINADOR, DIRECTORES DIVISIONALES, TITULARES DE LAS OFICINAS REGIONALES, SUBDIRECTORES DIVISIONALES,

**COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y OTROS SUBALTERNOS DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

(D.O.F. 15 de diciembre de 1999) (Aclaración D.O.F. 4 de febrero de 2000)

**9.- ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN EL DIRECTOR DE
ASUNTOS JURIDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, PARA CONOCER DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE COMERCIO, CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO
DE AUTOR**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 1997.

**10.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS
SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1995.

**11.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS
SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

(D.O.F. 23 de agosto de 1995; reforma 28 de diciembre de 1995, 10 de diciembre de
1996, 2 de mayo de 1997, 4 de mayo de 1998 y 23 de febrero de 1999)

**12.- ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACION DE
SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

(D.O.F. 14 de diciembre de 1994, reforma 22 de marzo de 1999)

**13.- DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

14.- ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA PROTECCION, VIGILANCIA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de octubre de 1993.

15.- CODIGO PENAL FEDERAL

(reforma D.O.F. 24 de diciembre de 1996, 19 de mayo de 1997 y 17 de mayo de 1999)

16.- LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996.

17.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL BIOLOGICO

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 1997.

18.- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS MAXIMOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1996.

19.- ACUERDO POR EL QUE SE SEÑALAN LOS DIAS DEL AÑO 2000 EN LOS QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SUSPENDERA LOS SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO (D.O.F. 13 de enero del 2000)

20.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS HORARIOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (D.O.F. 31 de marzo de 1999)

21.- ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA PROTECCION, VIGILANCIA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(D.O.F. 4 de octubre de 1993)

22.- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS MAXIMOS DE RESPUESTA A LOS TRAMITES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(D.O.F. 10 de diciembre de 1996)

23.- ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TRAMITES INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES QUE APLICAN LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y SU SECTOR COORDINADO

(D.O.F. 7 de abril de 1999)

24.- ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL BIOLOGICO

(D.O.F. 30 de mayo de 1997)

25.- REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES

(D.O.F. 24 de septiembre de 1998)

26.- ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LA ORGANIZACION, FUNCIONES Y CIRCUNSCRIPCION DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(D.O.F. 7 de abril de 2000)

27.- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Tequila"

(D.O.F. 13 de octubre de 1977, modificación D.O.F. 3 de noviembre de 1999)

28.- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Mezcal"

(D.O.F. 28 de noviembre de 1994)

29.- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Olinalá"

(D.O.F. 28 de noviembre de 1994)

30.- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Talavera"

(D.O.F. 9 de septiembre de 1994, modificación D.O.F. 11 de septiembre de 1977)

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

1.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Acta de Estocolmo)

2.- ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL (Acta de Lisboa)

3.- REGLAMENTO DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL (Acta de Lisboa)

4.- TRATADO DE NAIROBI SOBRE LA PROTECCION DEL SIMBOLO OLIMPICO

5.- TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

6.- REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

7.- CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE VARIEDADES VEGETALES (UPOV) (Acta de 1978)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

- 8.- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) (Anexo IC del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio)
- 9.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE ENTRE CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO (TLCAN) (Sexta Parte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual)
- 10.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA (Capítulo XIV Propiedad Intelectual)
- 11.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES (G3) INTEGRADO POR MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA (Capítulo XVIII Propiedad Intelectual)
- 12.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y BOLIVIA (Capítulo XVI Propiedad Intelectual)
- 13.- ACUERDO ENTRE MEXICO Y LA UNION EUROPEA CONCERNIENTE AL RECONOCIMIENTO MUTUO Y PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS
- 14.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA(Séptima parte) Decreto promulgatorio publicado en el D.O.F. el 1 de julio de 1998. Firmado el 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua. Aprobado por la Cámara de Senadores el 30 de abril de 1998 (Decreto publicado D.O.F. 26 de mayo de 1998). Entrada en vigor 2 de julio de 1998.
- 15.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE

CHILE (Quinta parte) Decreto promulgatorio publicado en el D.O.F. el 28 de julio de 1999. Firmado el 17 de abril de 1998. Aprobado por la Cámara de Senadores el 24 de noviembre de 1998 (Decreto publicado D.O.F. 30 de diciembre de 1998) Entrada en vigor 30 de julio de 1999.

2.3.- Funciones y atribuciones del IMPI.

2.3.1.- De conformidad con el decreto que lo crea, el IMPI tiene encomendada las siguientes actividades:

Como se ha señalado anteriormente tiene como función primordial el fomentar y proteger los derechos relacionados con la propiedad industrial, de todas aquellas creaciones de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un diseño original para hacer más útil y atractivo un producto; un proceso de fabricación novedoso; una marca o aviso comercial; una denominación identificadora de un establecimiento, e inclusive puede declarar la protección de un producto desde el origen geográfico que distingue su autenticidad y que hace especial un producto.

Lo anterior mediante lo que se denomina el mecanismo de registro de marca o invención, con formalidades previamente planteadas en su Ley y fijando el grado de protección, periodo y detallando la consistencia de la invención, el método para llegar a dicha invención y la forma como se desarrolló el proceso para llegar a la citada invención, y en materia de marcas y signos distintivos revisando su diseño y registrándolo tanto en su figura, colorido y denominación.

La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de las mismas.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento, y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Así mismo tiene la función de substanciar los procedimientos que en la Ley que lo regula se señala como sería las solicitudes de nulidad, de caducidad y hasta la cancelación de los derechos de propiedad industrial; iniciando procedimientos administrativos a petición de la parte que se considere agraviada y que se le está violando su derecho y exhibiendo los documentos necesarios para acreditar su dicho, y emplazando a los presuntos infractores para que manifieste lo que a su derecho convenga; y contando con elementos de prueba como son las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; el ordenar y practicar visitas de inspección para que posteriormente formule resoluciones que determinen si las declaratorias administrativas correspondientes, así mismo también funge como árbitro en la resolución de controversias cuando los involucrados lo designen expresamente dentro de un procedimiento arbitral, entre otras.

De igual manera tiene la función mas complicada y difícil internacionalmente hablando y que es la de promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con otras oficinas de propiedad industrial, y a su vez debe difundir el sistema de propiedad industrial en México, a través de la asesoría y la realización de talleres, cursos y seminarios nacionales e internacionales dirigidos a asociaciones empresariales y comerciales, universidades y centros de investigación.

Fomentar la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica y de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero para que las empresas nacionales incrementen su competitividad internacional.

Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales.

Participar en la realización de exposiciones tecnológicas que estimulen la capacidad inventiva y su aplicación práctica en la industrial y el comercio.

Celebrar Convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras que tengan como objeto fomentar la innovación tecnológica de aplicación industrial.

Fungir como órgano de consulta en materia ante entidades de la administración pública federal.

Contribuir a la formación de recursos humanos especializados en la materia.

Aplicar y actualizar las invenciones y marcas a nivel internacional para poder competir con las naciones desarrolladas y sus adelantos, es decir como fue el caso al celebrar el TLC con América del Norte donde hubo la necesidad de actualizar el tipo de protección incluyendo la protección para los microchips y las invenciones vegetales, las cuales no estaban contempladas en México, por lo que debe ir adecuando sus lineamientos a los requerimientos internacionales para un equilibrio en materia de protección Industrial lo que permitirá el sano desarrollo del comercio en materia internacional.

Y por último el IMPI debe fomentar una cultura de propiedad industrial en empresarios e investigadores, así como contribuir a la actualización tecnológica de las empresas.²⁰

²⁰ibidem

2.3.2.- Servicios que ofrece el IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de acuerdo a sus funciones ofrece los siguientes servicios:

a) Asesoría para realizar el registro de las marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen, el otorgamiento y protección de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, y secretos industriales. Orientación y Asesoría en el registro y otorgamiento de los derechos de propiedad industrial (Patente, Modelo de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, Denominación de Origen y Secretos Industriales).

b) Brinda asistencia para la protección de los derechos de propiedad industrial (combate a la piratería y competencia desleal).

c) Otorga asesoría y protección de los derechos autorales, relacionados con infracciones en materia de comercio y violaciones que afectan derechos patrimoniales.

d) Realiza el registro, concesión y protección a los derechos de propiedad industrial.

e) Servicio de consulta de acervos documentales de información tecnológica y servicios de información tecnológica para la actualización tecnológica nacional, incluido el aprovechamiento de más de 17,000 patentes del dominio público; disponible para su consulta y utilización sin el pago correspondiente de regalías.

f) Ofrece a la venta las publicaciones especializadas que se editan en forma mensual, como la Gaceta de la Propiedad Industrial.

g) Ofrece a la venta los acervos documentales con información de patentes presentadas en México y brinda asesoría para su uso, por ejemplo el CD-BANAPA (Banco Nacional de Patentes) que contiene las patentes mexicanas concedidas desde

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1980, diseños industriales registrados desde 1976, modelos de utilidad desde 1991 y solicitudes de patente publicadas desde 1991 y el CD-Espace-México, que contiene los documentos completos de solicitudes de patente desde 1996.

h) Permite el acceso a bases de datos en línea de datos en línea como el BANAPA-NET, que contiene los datos bibliográficos y resúmenes de las solicitudes de patente publicadas, patentes concedidas, modelos de utilidad y diseños industriales desde 1980 a la fecha última de publicación.

i) Proporciona en forma gratuita guías para el usuario de: Patentes, Marcas, Servicios de Información al Público y Procedimientos Contencioso-Administrativos.

j) Realiza la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial.

k) Realiza la difusión de acervos documentales de información tecnológica, mediante:

1.-Consultas a fondos documentales en papel, microfichas y microfilmes, bancos de datos y cd-rom's nacionales e internacionales.

2.- Servicio de búsquedas bibliográficas y técnicas, así como búsquedas por materia específica para conocer el estado de la técnica.

3.- Informe sobre vigencia de patentes nacionales, así como de otras figuras jurídicas.

4.- Venta de publicaciones periódicas y venta de cd-rom's.

5.- Difusión de patentes del dominio público.

En términos generales el Instituto realiza la asesoría desde el registro hasta los procedimientos, realiza la especialización y documentación de elementos humanos que

sirven de apoyo a los usuarios y documental de igual forma al público en general sobre sus objetivos y sobre los adelantos tecnológicos existentes.²¹

²¹ *ibidem*

2.4.- La propiedad industrial y su mecanismo de registro.

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor.

La propiedad industrial promueve y protege:

- a) La realización de invenciones e innovaciones a través de protección mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales; y,
- b) La creación de signos distintivos como son: Marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Registro

El primer paso para realizar un registro, es por medio de las solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y diseños industriales mismas que se presenta ante el IMPI o ante las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía (antes SECOFI), en los diferentes Estados de la República.

Todas las solicitudes deben presentarse en forma escrita y redactadas en idioma español en términos comprensibles y claros. Las solicitudes y registros pueden ser solicitado por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en todos los casos pueden ser solicitadas a través de un representante legal. Donde se deberán presentar los documentos básicos para la presentación de las solicitudes que son:

1. Solicitud debidamente llenada y firmada.
2. Comprobante del pago de la tarifa.
3. Descripción de la invención.
4. Reivindicaciones.
5. Dibujo (s) Técnico (s) en su caso.

6. Resumen de la descripción de la invención.

Patente: Una vez que la solicitud cumple con el examen de forma que establece el art. 50 de la LFPPI se publica a los 18 meses o antes a petición del solicitante. Después de su publicación se practica un examen de fondo el cual, de existir observaciones al respecto notificará al solicitante, el IMPI solicitará las aclaraciones correspondientes mismas que deberán ser atendidas en un plazo no mayor de 2 meses. En caso contrario se considerará abandonada la solicitud. De no existir observaciones, el IMPI otorgará los derechos correspondientes al titular de la patente en un período de tiempo de 30 meses aproximadamente a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Modelo de utilidad: el examen de forma y de fondo puede durar alrededor de 10 a 14 meses.

El período promedio se ha venido reduciendo significativamente con la modernización de la oficina Promedio de 30 meses, 18 meses para la publicación de la solicitud

Procedimiento administrativo.

Una vez presentada la solicitud, se procede a la realización del examen de forma para verificar que los documentos e información necesarios según la LPI estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente o registro. Una vez aprobado este examen y transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación reclamada en la solicitud de patente, se procede a la publicación de ésta en la Gaceta de la Propiedad Industrial. No se publicarán las solicitudes de registro de Modelo de Utilidad y de Diseño Industrial. Después de la publicación se procede a la realización del examen de fondo, el cual permite constatar que la invención sea patentable, siendo nueva, resultando de una actividad inventiva y aplicable en la industria o en el comercio. Si la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI, se notifica al solicitante para que

proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedición de título que incluye el pago de la primera anualidad. Posteriormente se procede a la elaboración y entrega del título correspondiente.

Además de que anualmente se deberán cubrir los pagos para la conservación de los derechos de propiedad industrial, en el tiempo y forma que señale el Instituto.

Todos los elementos de la solicitud de patente, a excepción del resumen, tienen efectos jurídicos y pueden afectar la validez y el alcance de la patente. La solicitud debe redactarse en un lenguaje técnico claro, el propio de la materia a que corresponde la invención.

Elementos que constituyen una solicitud de patente.

1.- La Descripción.

La función más importante de la descripción consiste en divulgar la invención, es decir, deberá hacerse la descripción en forma lo suficientemente completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible evaluar la invención y para poder guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

La descripción podrá iniciar con antecedentes o referencias en el campo o esfera de la técnica donde aplica la invención.

La descripción deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, es decir, se deben expresar las medidas y acciones que se deben tomar para ejecutar la invención.

No es preciso ofrecer una explicación científica que justifique determinado efecto, únicamente hay que realizar una descripción en términos claros y comprensibles señalando los resultados obtenidos y los fines para los que fue creado.

Hay que tener presente que la descripción le sirve de fundamento a las Reivindicaciones. Deberá de haber una relación proporcional entre el contenido de la descripción y la amplitud de las Reivindicaciones. Por regla general, la descripción deberá contener seis partes:

- 1) Esfera de la tecnología a la que aplica (que se refiere a la fabricación de, o proceso para, o procedimiento.)
- 2) El estado de la técnica conocida (donde se conoce el proceso de fabricación u obtención de.)
- 3) La divulgación de la invención (la invención consiste en.)
- 4) Descripción de los dibujos o figuras. (Hacer referencia y explicar los dibujos y las partes que lo componen)
- 5) Señalar la mejor manera o método conocido para ejecutar la invención.
- 6) Las posibilidades de utilización o aplicación (los procesos o productos pueden utilizarse o emplearse en.)

La descripción se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

- I. Indicar la denominación o el título de la invención, tal como figura en la solicitud.
- II. Precisar el campo técnico al que se refiera la invención.
- III. Indicar los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece y citará, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica.
- IV. Especificar la invención tal como se reivindique en términos claros y exactos, que permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior.

La descripción deberá ser clara y concisa, pero debe ser tan completa como fuere posible y deberán evitarse en ella disgresiones de cualquier naturaleza. En la descripción se harán notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas.

V. Debe cumplir con todas y cada una de las reglas que guardan los formatos de solicitud que actualmente se vienen manejando.

VI. Contener la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas.

VII. Indicar el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencias a los dibujos si los hubiera, y

VIII. Indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse o ambos. La descripción deberá seguir la forma y orden señalados en este artículo, salvo cuando por la naturaleza de la invención una forma o un orden diferente permita una mejor comprensión y una presentación más práctica.

Las Reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las Reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada.

La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance a la patente. La reivindicación

deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior. Las Reivindicaciones de producto podrán referirse a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes. Las Reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al proceso o método propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, de síntesis, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido. Por regla general las Reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción ni a los dibujos.

Las Reivindicaciones se formularán sujetándose a las siguientes reglas:

- I. El número de las Reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada.
- II. Cuando se presenten varias Reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos.
- III. No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario.
- IV. Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención.
- V. En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las Reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las Reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis.
- VI. La primera reivindicación que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Cuando la solicitud comprenda más de una categoría de las que hace referencia el artículo 45 de la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Ley, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de esas categorías.

Las Reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las Reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las Reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas.

Las Reivindicaciones dependientes de dos o más Reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más Reivindicaciones, y

VII. Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o Reivindicaciones de que dependa.

Resumen de la invención.

La función del resumen es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.

El resumen de un documento de patente es un enunciado breve y conciso de su contenido técnico o descubrimiento. Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de información en un campo particular de la técnica. No deberá exceder de 200 palabras. Podrá contener fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o implícitas como "el contenido trata sobre" o "la invención definida por el contenido es", etc. Deberá evitarse la fraseología propia de las Reivindicaciones o palabras como "por medio de", "como se ha dicho", "tal como se ha escrito", etc. El resumen deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo a que pertenece la invención. Si ésta consiste en la modificación del resumen deberá versar sobre el contenido técnico de dicha modificación. Así mismo si el registro se trata de una máquina o aparato, el resumen deberá contener su

estructura u organización y operación. Si se trata de un artículo, su proceso de manufactura. Si es un compuesto químico su metodología de identificación y preparación. Si es un proceso, no es necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, ni sus propiedades extensivas. En el caso de procesos químicos, se establecerá el tipo de reacción, reactivos, condiciones de proceso y se podrá ilustrar con un ejemplo sencillo.

Los resúmenes de las patentes se incorporan en bancos de datos de información tecnológica para que los interesados puedan negociar con los titulares de patentes, licencias de uso o explotación de las invenciones, propiciando así la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la propiedad industrial.

La difusión de la información técnica que describe en detalle una invención objeto de una solicitud de patente, cumple la doble función primero la de agilizar el ritmo del progreso tecnológico en el país al difundir prontamente la información sobre los nuevos inventos que van surgiendo, y la de notificar oportunamente al público sobre la invención que se solicite patentar, a efecto de prevenir que se inicie la utilización, fabricación o venta del invento sin autorización del solicitante de la patente, de modo que ninguna persona pudiera incurrir aunque actúe de buena fe, en una invasión de la patente que pudiera resultar de la solicitud presentada.

El resumen se formulará considerando y siguiendo las siguientes reglas:

I. Deberá comprender:

a) Una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, Reivindicaciones y dibujos.

La síntesis indicará el sector técnico al que pertenece la invención y deberá redactarse en tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la misma, y

b) En su caso, la fórmula química que, entre todas las que figuren en la descripción y en las Reivindicaciones, caracterice mejor la invención;

II. Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión preferentemente.

III. No deberá contener declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación, y

IV. Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un dibujo, podrá ir acompañada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen deberá referirse al dibujo más ilustrativo de la invención.

Los Dibujos.

Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para la interpretación de las Reivindicaciones, un dibujo es la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención.

Los dibujos deberán estar explicados en la descripción. Tienen que ser esquemáticos, libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las características de la invención. Deberán reproducirse directamente (impresión, fotografía u otro medio).

Los dibujos se sujetarán a las siguientes reglas:

I. Si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y éstos son necesarios para comprender la invención, el Instituto podrá requerir al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses. En caso de no cumplirlo, se tendrá por abandonada su solicitud.

II. Si en la solicitud, en la descripción o en las Reivindicaciones se mencionan los dibujos y éstos no se hubieran exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para la comprensión de la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los exhiba en

un plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el requerimiento, se tendrá por no puesta cualquier referencia a los dibujos aunque en este caso no se desecha la solicitud.

III. Cuando se exhiban dibujos después de la fecha de presentación de la solicitud habiendo mediado requerimiento, el Instituto reconoce como fecha de presentación de la solicitud la fecha de la exhibición de los dibujos enmendados y desconoce la fecha de presentación que el solicitante ya hubiese obtenido antes, si los dibujos enmendados agregan materia nueva respecto de los dibujos originales.

IV. A las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas el Instituto los considera como dibujos.

V. Los dibujos se deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda perfectamente. Deberán contener siempre las características o partes de la invención que se reivindican, y

VI. Adicionalmente se pueden presentar fotografías en lugar de dibujos, pero sólo en los casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención.²²

²² *Ibidem*

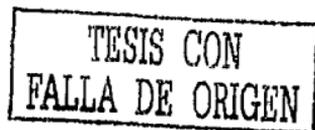
2.5.- Procedimientos legales, sanciones y recursos del IMPI.

En materia de Procedimientos Administrativos que se desahogan ante el IMPI podemos encontrar las dos siguientes categorías:

2.5.1.- Los Procedimientos Administrativos previos al otorgamiento del registro ante el IMPI:

En la práctica aunque no están regulados de esta forma los podemos encontrar en dos tipos de procedimientos administrativos que son:

- a) Las Anterioridades
- b) Las posterioridades



a) Para abordar el tema de las anterioridades debemos aclarar que como fue señalado en el capítulo anterior cuando una persona ya sea física o moral solicita un registro, se realiza como trámite indispensable el hecho de que la autoridad analice el título, eslogan, marca o signo distintivo presentado por el solicitante y realice una comparación con los títulos, eslogans, marcas o signos distintivos que ya tiene registrados a efecto de verificar:

- a.1.) Si ya existe un registro anterior que impida realizar un segundo registro de lo mismo, ó
- a.2.) Que aparezca un título, eslogan, marca o signo distintivo que aunque no sea igual, sea tan parecido que pueda producir confusión entre ambos registros además están catalogados dentro de una misma clase.

Las referidas anterioridades se dan cuando ocurre el segundo supuesto que mencionamos sobre la citada confusión. En forma personal definiría a las anterioridades como la **“prevención que le realiza la autoridad al solicitante de un registro, sobre la posible confusión que se podría provocar en caso de que se otorgara el registro de la marca tal y como se está presentando”**. es de mencionarse que existe una cuestión que

personalmente señalaría como deficiencia de la autoridad, toda vez que en dicha prevención únicamente establece a su criterio que produce o puede producir confusión con otros registros y señala en número del registro con el que se puede confundir, pero no establece en sí que es lo que se confunde, y lo deja a criterio del solicitante, en lo personal considero que la Autoridad debería de hacer del conocimiento al solicitante especificando cual fue el criterio adoptado para considerar que su registro está en grado de confusión y así el citado solicitante podría analizar debidamente el caso para hacer valer sus derechos, de cualquier forma la autoridad otorga al solicitante el derecho de manifestar lo que a su derecho convenga, en tal caso puede optar por alguna de las siguientes posibilidades:

I.- Abandonar el registro

II.- Modificar su registro

II.- Demostrar al Instituto que el registro que se solicita no ofrece peligro de confusión respecto del otro registro que previamente había sido otorgado.

I.- En la primera opción simplemente con dejar de promover se tendrá por abandonado el registro y se considera abandonado y se desecha.

II.- En la segunda opciones el promovente debe presentar un escrito en donde:

II.A.- Proponga la modificación de lo que se va a registrar al grado de que ya no sea confusa

II.B.- Solicitar el registro pero dejando afuera la clase en la que aparece la anterioridad y no abarcar ese tipo de uso para su producto.

III.- En el tercer caso el solicitante debe desahogar la vista mediante la presentación de un escrito ante el Instituto, en donde deberá señalar y manifestar cuales son las causas y las razones por medio de las que considera que no existirá confusión de su registro con el otro registro ya otorgado anteriormente, así como los fundamentos de

derecho en los que se determine la procedencia del registro, e inclusive puede agregar criterios jurisprudenciales que respalden sus manifestaciones, en tal caso la autoridad deberá de analizar los argumentos planteados en concordancia con los fundamentos de derecho que respalden los argumentos del solicitante del registro y resolverá sobre la procedencia o no del mismo, en donde autorizará su continuidad o en su caso la negará en forma definitiva.

a) La Posterioridades

Este tipo de procedimiento administrativo es muy curioso y un tanto extraño porque no sigue un principio de legalidad como es "el primero en tiempo es primero en derecho" toda vez que este tipo de prevenciones son para hacer saber al solicitante de un registro que existe otra solicitud de registro de un producto que puede producir confusión y le da vista para que manifieste y en tanto no se desahogue la citada vista, la autoridad no otorgan el registro definitivo al solicitante.

2.5.2.- Procedimientos posteriores al otorgamiento del registro ante el IMPI.

I.- LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA

Este tipo de procedimiento está señalado en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un procedimiento poco convencional toda vez que su finalidad es diferente al ir en contra de una marca legalmente registrada y tiene la única finalidad de la protección al primer usuario de una marca, y otorgarle el derecho de realizar su registro de marca, es decir, parece ser un procedimiento contradictorio al tener la finalidad de cancelar un registro que previamente la misma autoridad había otorgado debidamente, por lo que para poder explicar claramente la finalidad del citado procedimiento es necesario mencionar unos ejemplos de casos reales que justifican dicho procedimiento administrativo. Ejemplo.- El caso en el que existe una marca que se vuelve conocida en el mercado en el que se desenvuelve y donde el titular de la misma o el creador de la citada marca, por el simple desconocimiento de la Ley no realiza el registro de la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero con esa marca ha trabajado desde que la creó, utilizándola sin problema alguno el problema surge cuando otra persona se da cuenta que no está registrada la citada marca, y se convierte en competidor del primer creador de la marca y solicita el registro de la misma que como hemos dicho ya se encuentra utilizándola el original titular, y como fue expuesto anteriormente, al no existir el registro del original creador de la multicitada marca, el Instituto de la Propiedad Industrial le otorga el registro. Una vez teniendo el título que ampara el registro de la marca, la segunda persona percibe al original creador que se abstenga de usar la marca por que cuenta con el registro expedido por el citado Instituto de la Propiedad Industrial y le señala su número de registro como evidencia. El original creador de la marca puede

acudir al Instituto de la Propiedad a solicitar LA NULIDAD DE EL REGISTRO DE LA MARCA donde debe:

- a).- Iniciar un procedimiento administrativo exponiendo los hechos que acontecieron hasta la reclamación que le realiza el segundo titular que ya cuenta con el citado registro.
- b).- Señalar lo que reclama que sería la nulidad del registro de la marca y exponer sus argumentos del porque es el original titular de la misma.
- c).- Presentar la documentación que acredite fehacientemente que es el titular y la fecha del primer uso que le dio a la marca en conflicto.

En dicho caso emplazarán al supuesto titular para que manifieste lo que a su derecho convenga.

- d).- Una vez expuesto por ambas partes sus argumentos se procede a emitir una resolución donde se determinará basándose en los argumentos planteados y la documentación con la que cuente en sus archivos el propio Instituto de la Propiedad si es procedente la nulidad de la marca o no, donde en el primer supuesto, dejarán sin efectos el titulo de marca y apercibirán al creador de la marca para que realice su registro a la brevedad posible y en el segundo caso dejarían al que consideran verdadero titular de la marca absuelto de lo reclamado y apercibirían al solicitante de la nulidad a que deje de utilizar dicha marca por ser propiedad del que la registró.

Como segundo Ejemplo podemos señalar el siguiente: **Cuando una marca está debidamente registrada en otro país y una segunda persona viene a registrarla en México, donde al no haber antecedentes de dicha marca le otorga el registro para utilizar dicha marca en México, en dicho caso nos encontramos en el mismo caso donde por razones de territorio el titular de la marca desconoce que su marca ha sido registrada en otro país y al pretender incursionar en el mercado del otro país (en este caso México)**

descubre que su marca está registrada en el citado país, es ahí donde debe acudir al Instituto de la Propiedad Industrial a solicitar la Nulidad de la marca presentado la documentación que considere para acreditar que fue el primero en registrarla y en consecuencia el segundo registro es nulo. Es de señalarse que en este tipo de procedimientos lo más importante es acreditar la fecha en la que se dió el primer uso de la marca documentalente, es decir con publicaciones, con fotografías, con facturas etc. Lo importante es que se acredite fehacientemente la fecha en la que se dió el primer uso a la marca y la mas antigua será la que determine el real titular de la marca.

II.- LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DE LA MARCA

Dentro de este tipo de procedimiento es muy común que exista en los casos donde se ha solicitado una búsqueda de la marca y donde aparece un registro anterior donde existe una marca que puede ser confundida con la que se está solicitando, motivo por el cual se niega el registro de la marca que se tramita, en estos casos si la primera marca no es usada por su propietario durante tres años consecutivos o cuando no se haya solicitado su renovación dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, en estos casos al haber operado alguna de las dos anteriores causales de caducidad, la persona que sea la interesada de que se determine al caducidad de la marca para efectos de estar en la posibilidad de realizar el registro de su marca sin problema alguno, donde mediante una solicitud de declaratoria de caducidad se realiza una verificación del establecimiento donde se pueda encontrar la marca aparentemente caduca, donde se debe acreditar que no existe o está en uso la marca de la que se solicita su caducidad, se deben presentar pruebas de que dicha marca ha caducado y demostrar que es necesaria la determinación de caducidad para que el solicitante de la marca no tenga restricciones en su solicitud, lo que se comprobará con la copia certificada

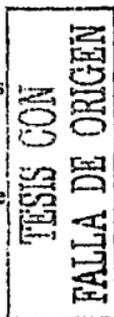
de la declaración de caducidad que se presente en el trámite de registro de marca, contra estas resoluciones procede el recurso de Reconsideración y posteriormente el Juicio de Amparo.

III.- LA DECLARATORIA DE INFRACCIÓN

Los procedimientos de declaratoria de infracción están regulados por el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial y son los procedimientos administrativos mediante los cuales se solicita que se infraccione a las personas que están violando o invadiendo los derechos que la Ley le otorga al titular de una marca o signo distintivo. Es decir es contra las personas que:

- a).- Utilizan marcas o signos que están protegidos al amparo de un título de marca y no cuentan con la legítima autorización del titular de la marca.
- b).- Personas que incluyen en el mercado productos que son cuyas características sean similares o muy parecidos (que hasta causen confusión como colores, emblemas, signos, marcas etc.) con otros que ya se encuentran en el mercado y que puedan inducir al público consumidor a considerar que dichos productos son de las empresas que ya tenían presencia en el mercado con anterioridad.
- c).- Personas que utilicen métodos, formulas, procesos o cualquier otro tipo similar que esté debidamente protegido y registrado por el Instituto de la Propiedad Industrial.
- d).- Personas que vendan productos que están protegidos al amparo de un título de marca y no cuentan con la legítima autorización del titular de la misma.
- e).- Personas que vendan productos similares o parecidos en grado de confusión con los que están protegidos por un título de marca.

En dicho procedimiento se inicia con la solicitud por escrito de la persona que considere que sus legítimos derechos sobre una marca o signo distintivo están siendo violados.



En dicha solicitud se debe plantear todos los elementos de convicción con los que se acredite que se están violando sus derechos, es decir, debe explicar cuales son las razones y motivos por los cuales se puede estar invadiendo sus derechos de propiedad industrial y dar los elementos que acrediten su dicho para proceder a dar trámite a su petición de declaración de infracción.

Una vez presentado, se dicta un acuerdo donde se revisan los elementos planteados que puedan presuponer la comisión de una infracción a la Ley de la Propiedad Industrial, y posteriormente se resuelve provisionalmente en cualquiera de las siguientes formas: a).- Desechando si a criterio de la autoridad los elementos planteados no son lo suficientes para considerar que se esté infringiendo las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

b).- Se da trámite a la solicitud y se ordena emplazar al presunto infractor y en caso de haber exhibido como prueba la inspección ocular se habilita al actuario para la realización de la citada verificación, donde en caso de acreditar el dicho del solicitante se emplaza al visitado para que comparezca a defender sus derechos como presunto infractor, otorgándole un término de diez días hábiles para presentar lo que a su derecho convenga, realizando las manifestaciones que considere pertinentes, así como exhibiendo las pruebas que tenga para desvirtuar las imputaciones que se le atribuyen.

En los casos que se encuentre la posible comisión de una infracción, el Instituto tiene las facultades para imponer las siguientes medidas de apremio (artículo 199 bis de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial):

1.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto a las mercancías que infrinjan los derechos tutelados por la Ley.

II.- Ordenar el retiro de la circulación de: a) los objetos fabricados o utilizados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario, y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos papelería y papelería que infrinjan los derechos tutelados por la Ley; d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los objetos señalados en los incisos anteriores.

III.- Prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se iole los derechos protegidos por la Ley.

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes.

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyen una violación a las disposiciones de la Ley.

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas anteriores sean insuficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley.

Es pertinente aclarar que el Instituto solo aplica estas medidas de apremio cuando se cumplen los requisitos establecidos por el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial siendo los siguientes:

I.- Que se acredite ser titular del derecho.

II.- Que se acredite que exista una violación a su derecho o que la violación sea inminente, o que pueda sufrir un daño irreparable, que exista el temor fundado que se destruyan, oculten o pierdas las pruebas que acrediten la violación.

III.- Que otorgue una fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que causare a la persona contra la que se haya solicitado la medida precautoria.

IV.- Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes o servicios o establecimientos donde se comete la violación a los derechos de la propiedad industrial.

Una vez acreditado lo anterior, el Instituto analizará la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para determinar el importe de la fianza.

Una vez aplicada la medida por el instituto el presunto infractor puede solicitar se levante dicha medida exhibiendo una contrafianza para garantizar los daños y perjuicios que llegare a ocasionar con su actividad y será responsable de los gastos y costas que se origine por el procedimiento la parte a la que la resolución no le favoreciera.

Una vez agotado todo lo anterior, el Instituto revisará las pruebas aportadas por las partes y emitirá una resolución donde fundará y motivará su determinación y donde resolverá si procedió o no la declaración de infracción.

IV.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

El recurso de reconsideración se presenta en contra de las resoluciones realizadas por las autoridades del Instituto donde se niegue el registro de una patente, marca, modelo de utilidad, y diseño de la Industrial, su fundamento legal esta en el artículo 200 de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, el término para su presentación es de treinta días que comenzarán a contar a partir del siguiente día en que haya sido notificada la resolución que se combata, se presenta por escrito ante el propio Instituto y en el mismo se presentan los argumentos y las pruebas documentales que acrediten que es procedente el otorgamiento del registro, la resolución deberá ser notificada al recurrente y se publicará en la Gaceta Oficial.

V.- OTROS RECURSOS O INSTANCIAS LEGALES

En contra de las resoluciones emitidas por el Propio Instituto como son la solicitud de declaratoria de Infracción en lo que se refiere a las multas, procede la Demanda de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Nulidad misma que se presenta ante El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que es notificada la resolución, y en contra de las determinaciones que ordena el retiro y prohibición de la venta de mercancías, procede el Juicio de Amparo Indirecto.

Al no ser el objeto de la presente investigación, y únicamente como comentario es de señalarse que la Ley de la Propiedad Industrial carece del señalamiento de Recursos que no solo sean para analizar nuevamente la posibilidad de otorgar una marca, una patente, un nombre comercial o lo que se haya solicitado, sino que debe contemplar un recurso donde le otorguen a las personas que son declaradas infractoras por la invasión de una marca, patente, modelo o de lo que se haya solicitado la declaratoria de infracción, que abarque tanto las sanciones como las restricciones que se impongan en el mercado sobre la comercialización de los productos protegidos, toda vez que como se ha señalado existen dos instancias a las que se puede acudir pero por vías separadas y en contra de una misma resolución, lo que constituye una desventaja para los que han sido declarados infractores a la Ley de la Propiedad Industrial. al tener que acudir al Tribunal de Justicia Fiscal para lo relacionado con las multas y ante el Juez de Distrito en contra de los demás elementos que contenga la resolución (orden de dejar de comercializar los productos protegidos), no con la intención de seguir afectando al propietario de la marca, sino que debe ser para que ambas partes puedan defender sus derechos ante la misma Autoridad.

Capítulo 3

La problemática de los comercializadores en los procedimientos de declaratoria de infracción por violaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

3.1.- Sujetos factibles de cometer infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro de este apartado no existe una división formal de los individuos pero me he permitido hacer una división de acuerdo al tema que trato considerando dos tipos fundamentales de responsables:

- a) Los directos (dolosos)
- b) Los Indirectos (culposos)
- c) Dentro de los señalados en el primer inciso encontramos a los que un servidor considera son responsables y a quienes no hay duda de su responsabilidad como infractores y son los que directamente falsifican, distribuyen o venden los productos que infringen la ley de la propiedad industrial a sabiendas de que su actividad comercial es ilícita y la realizan sin el consentimiento del titular del registro o de la marca y puede ser cualquier persona que realice dicha actividad, y donde podemos encontrar el mejor ejemplo es en los mercados informales, donde se expenden copias de productos o producciones musicales o videográficas a los que se les han denominado "piratas" productos que todo vendedor sabe que son ilegales y aún con ese conocimiento los venden, en estos casos es evidente que no debe existir duda de su responsabilidad, aunque en la realidad con dichos vendedores existe una impunidad notoria al encontrarlos prácticamente en cualquier lugar del distrito federal y zona metropolitana, en mercados o puestos semifijos ubicados en zonas muy populares y aún con esto no existe autoridad que termine con dicha actividad.
- d) Dentro de los señalados en el segundo inciso encontramos a los que son la materia de la presente investigación y son los que comercializan los productos de buena fe, es decir los que compran el producto a proveedores quienes formalmente están debidamente registrados ante Hacienda y cuentan con toda su documentación que los

acredita como integrantes del comercio formal, de los que se presume en forma abierta la legalidad de sus productos, mismos que son adquiridos de buena fe por el comercializador respaldando su buena fe en las facturas legales lo que otorga la plena confianza de que el producto está correcto y debidamente regularizado, pero sin embargo una vez adquirido el producto aparece el verdadero titular del registro o marca y hace responsables a los comercializadores del producto que lo ha colocado a la venta sin ninguna clase de dolo o mala fe en su comercialización y se le considera infractor a la Ley de la Propiedad Industrial al no hacer distinción alguna entre el comercializador de buena o mala fe.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.2.- Análisis de la relación comercial entre comercializadores y fabricantes.

En este punto es pertinente aclarar que la relación que se está analizando es la que se realiza entre las cadenas comerciales y los proveedores donde el comercio se realiza a gran escala y donde la adquisición de productos es en grandes volúmenes y que por su gran variedad y diversidad implican una verdadera complejidad la revisión de artículo por artículo, toda vez que cada cadena comercial tiene una diversidad de aproximadamente 10,000 (DIEZ MIL) artículos diferentes, de los cuales independientemente de lo señalado en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, deben cumplir con normas técnicas comerciales como son las Normas Oficiales Mexicanas (NOMS), que se refieren a la calidad de los productos y los servicios (que incluye métodos de pruebas de seguridad, análisis químicos, pruebas de resistencia, control de calidad, determinación de volumen etc.), de información comercial (que incluye especificaciones de contenido, descripción de producto, recomendaciones para el mantenimiento del producto, advertencias de riesgos, formas de otorgar una garantía de la calidad del producto, datos de los fabricantes o importadores etc.) y que existen aproximadamente 120 (CIENTO VEINTE) diferentes normas técnicas que se aplican a los productos que comercializan las cadenas comerciales, además del diversas Normas Mexicanas que aparentemente no tienen carácter obligatorio pero, cuando son referidas en una Norma Oficial Mexicana se les da ese carácter, así como el cumplimiento de los ordenamientos de carácter legal administrativo como es la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por tal motivo podemos considerar que el exceso de regulación que prevalece para la debida comercialización de los productos aunado con las visitas diarias que hacen las autoridades administrativas facultadas como la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor implica el

comercializador tenga que confiar en la buena fe del proveedor al momento de adquirir sus productos, por lo que me permito detallar la forma en la que se realiza la contratación o la adquisición de los productos en las relaciones con las personas que están facultadas para realizar las compras de los centros comerciales

3.3.- Estado de indefensión de los comercializadores de productos en los procedimientos de declaratoria de infracción ante el IMPI.

Con relación a este punto y considerando que hemos definido ampliamente como se da la relación contractual entre los fabricantes y los comercializadores podemos observar que toda práctica comercial es de buena fé, y hablando comercialmente lo importante y esencial en el negocio es el tener ventas, aunque es un aspecto muy importante las formalidades y regulación sobre la legalidad de las mercancías, desde el punto de vista comercial es primero el tener buenos productos en venta, y es una práctica real muy común que un fabricante presente un producto que cuenta con un buen precio, buena calidad, buena presentación, y funcionalidad, que origina que cualquier comercializador lo adquiera, sin la exigencia de que exista un previo registro de marca o si tiene un problema de confusión con otra marca, y partiendo de la base que es una relación comercial de buena fe, pero en la práctica también ha ocurrido que los productos que ofrecen los fabricantes cuentan con un título de registro marcario legalmente obtenido, pero existe otro producto que sus colores o su presentación o su apariencia o su nombre puede ser parecido a otro producto del mismo tipo, lo que origina que el propietario de registro que se considere afectado pueda solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que lo retire del mercado comercial por inducir a la confusión y se sancione al otro productor mediante el Procedimiento de Declaratoria de Infracción, y señale los lugares en donde los ha visto comercializando, el citado IMPI tiene las facultades de realizar visitas de verificación sorpresivas para acreditar si realmente existen dichos productos y se encuentran comercializándose, para lo cual emite un oficio de comisión dirigido al establecimiento en el que se señala que se comercializan los productos, donde se establece el motivo de la verificación, y diversos cuestionamientos al

responsable del citado establecimiento, y faculta al verificador para poder inmovilizar los productos que se estén comercializando y sean materia de la reclamación, lo anterior tiene la finalidad de evitar su comercialización hasta en tanto se resuelva si existe una infracción a la Ley de la Propiedad Industrial, dejando el producto bajo custodia del visitado, para poder ejemplificar de una forma mas objetiva y ponerlo de manifiesto como una práctica que ha sucedido en la realidad y no es únicamente un supuesto jurídico, me permito transcribir la parte de los antecedentes contenidos en una resolución administrativa dictada por el propio Instituto de la Propiedad Industrial.

"1.- Por escrito de fecha 21 de junio de 1996, con número de folio 3363 la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, de ahora en adelante la actora, a través de su apoderado el Lic. Salvador Martínez Trujillo, solicitó una investigación de infracciones administrativas previstas en las fracciones I, IV y IX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la negociación comercial denominada GIGANTE EL ROSARIO, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas N° 1341, Co. Unidad el Rosario, C.P. 02430, México D.F., al estimar que en la misma se cometen diversas conductas contrarias a la legislación sobre Propiedad Industrial, invocando al efecto las siguientes hipótesis normativas:

- 1.- La establecida en el par la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que los actos realizados por la demandada implican una clara competencia desleal al ser contrarios a los buenos usos y costumbres y se relaciona con la materia que la Ley regula.
- 2.- La contenida en la fracción IV, del artículo 213 del Ordenamiento legal en cita, toda vez que la presunta infractora usa una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- 3.- La contemplada en la fracción IX del citado artículo 213 de la Ley en comento, en virtud de que en el establecimiento de la demandada se efectúan, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o inducen al público a confusión error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente tanto la existencia de una relación o asociación ente un establecimiento y el de un tercero; que se fabrican productos bajo autorización, licencia o especificaciones de un tercero; aunado a que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización licencias o especificaciones

de un tercero o que el producto de que se trata, proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induce al público consumidor a error en cuanto al origen geográfico del mismo.

II.- Así mismo. Ofreció como pruebas de su parte las que se señalan en el capítulo respectivo su solicitud de demanda, y que a continuación se enumeran:

1.- La documental pública consistente en copia certificada de los títulos de los registros marcarios 429547 COLGATE y Diseño 429561 Colgate y diseño, 429550 Colgate Gel y diseño, 429551 Colgate gel y diseño....”

2.- La documental pública consistente en la copia certificada de solicitud de marca 236567, ahora registro de la marca 512323 Dental Plus y diseño.

3.- La documental pública, consistente en copia certificada de solicitud de marca 249642 Dental Plus Tropical Degü.

4.- La documental pública consistente en la escritura pública número 19368 de fecha 21 de mayo de 1996, levantada por el licenciado Andrés Jiménez Cruz Notario público número 178 del Distrito Federal

5.- el resultado de la visita de inspección conforme a lo dispuesto por los artículos 203 al 212 de la Ley de la Materia, a efectuarse en el establecimiento denominado Gigante el Rosario, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas NO 1341, col. Unidad el Rosario, C.P. 02430, México D.F.

III.- De acuerdo con las facultades de inspección y vigilancia, previstas en los artículos 203 al 212 de la Ley de la Propiedad Industrial y la solicitud de investigación antes señalada mediante oficio 2744 de 28 de junio de 1996, inspectores de este instituto se presentaron el día 1º de julio del mismo año, en el citado domicilio, constatando que en el mismo se encuentra una negociación denominada Gigante S.A. de C.V., sucursal “El Rosario”, tal y como se desprende del permiso expedido por la Cámara Nacional de la Ciudad de México, con el folio 18804, que acredita como socio número 120534, giro 0101, grupo 086, y del Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. GIG-840801-NC7, que al efecto se mostraron, así mismo, de un recorrido realizado por el interior del establecimiento, se pudo constatar que en dicha negociación se encontraron pastas de dientes que son puestas en venta en los anaqueles, mismas que ostentan un diseño consistente en un fondo rojo con la leyenda “CREMA-TOOTH PASTE”, en una de las caras, y la marca DENTAL PLUS, en las letras blancas y a un lado del

término "PLUS" dentro de un rectángulo en letras blancas con fondo azul y en la parte inferior un fondo azul y letras blancas la leyenda "Fluoride Baking and Calcium Fres Mind Flavor, manifestando la persona con la cual se entienda la diligencia que desconoce si existe licencia y/o autorización por parte de Colgate Palmolive Company, para utilizar la combinación de colores rojo, blanco y azul, antes adscrito, asegurado cautelarmente 33 unidades de pasta dental, con las características antes mencionadas, quedando como depositario de los bienes asegurados al Sr. Salvador Nava Ortega, Gerente de la Tienda y persona con la cual se entendió el diligencia, asentando dicha circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levantó.

IV.- Por oficio 2743 de fecha 28 de junio de 1996, y con copia simple de la solicitud de antecedentes, se emplazó a la demandada para el efecto de que en el término de diez días contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación respectiva, diera contestación a la demanda instaurada en su contra y se enterara de las constancias en que funda su pretensión la accionante.

V.- Mediante escrito presentado el día 9 de julio de 1996, bajo el registro de entrada 3731, el Lic. Alfonso Tavira Fernández, representante legal de GIGANTE S.A. de C.V. dio contestación a la solicitud de investigación de infracción administrativa, instaurada en contra de su representada, sin ofrecer prueba alguna en su desahogo y manifestando principalmente que cuando se llevó a cabo la inspección en el establecimiento de su representada EFECTIVAMENTE TENÍAN EN PISO DE VENTA LOS ARTÍCULOS MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIN EMBARGO MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA DESCONOCÍA EL PROBLEMA LEGAL QUE COLGATE PALMOLIVE COMPANY, INICIABA EN CONTRA DE SU PROVEEDOR CORPORACIÓN TROPICAL S.A. DE C.V., RAZÓN POR LA CUAL AL ENTERARSE DEL MISMO PROCEDIO INMEDIANTAMENTE A RETIRAR EL PISO DE VENTA LA PASTA DENTIFRICA HASTA EN TANTO SE RESUELVA DICHA SITUACIÓN.

VI.- Mediante escrito presentado ante este instituto el día 13 de diciembre de 1996, con número de folio 07212, el Lic. Eduardo Correa E. Representante legal de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó que se continuara con el trámite correspondiente del procedimiento que nos ocupa.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

VII.- Mediante escrito presentado el día 23 de junio de 1997, con folio 3335, el Lic. Martín Michaus Romero, apoderado legal de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó continuara con el trámite correspondiente y se emitiera resolución respecto del presente procedimiento.

No existiendo pruebas pendientes por desahogar, esta Autoridad procede a emitir la resolución respectiva sobre el fondo del asunto, con base en el artículo 271 de la Ley de la Materia, al tenor de las siguientes consideraciones:²³

En este punto ha quedado debidamente planteada la litis del procedimiento, así como los argumentos vertidos por la presunta infractora y como ha quedado en evidencia no contaba con elemento alguno con el que pudiera defenderse y únicamente planteó lo que estaba a su alcance, es decir su buena fe y voluntad de no violar ley alguna y que muy al contrario fue sorprendida por el proveedor que le vendió el producto y a mi forma de ver también de la titular de la marca o quejoso, toda vez como aparece en el anterior texto nunca acreditó haberle notificado a Gigante S.A. de C.V. en forma previa a la presentación de la solicitud de declaratoria de infracción que tenía registrado los colores que manejaba la otra empresa imitadora de colores, además de que nunca le solicitó que retirara los productos de venta por estar infringiendo la Ley de la Propiedad Industrial, lo que deja en evidencia que con toda la intensión preparó y presentó una demanda de carácter administrativo en contra la empresa que estaba usando sus colores distintivos que consecuentemente producían una confusión con sus productos, y utilizó a Gigante S.A. de C.V. para tal finalidad como medio de prueba, y como no está contemplada una prueba como la Inspección ocular sin que se señale al comercializador que venda la mercancía (en este caso Gigante S.A. de C.V.) como infractor se inició un procedimiento en forma paralela con el del verdadero infractor, cabe mencionar que dicha situación se hubiera

²³ Resolución Administrativa en la solicitud de Declaratoria de Infracción promovido por Colgate Palmolive Company contra Gigante S.A. de C.V. exp 461/96 (1-444) 03363 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Págs. 1-5 de la Resolución Administrativa.

podido prevenir si Colgate Palmolive le hubiera dado la alternativa al comercializador (Gigante S.A. de C.V.) para que antes de iniciar el procedimiento de declaratoria de infracción retirara dichos productos del piso de venta y no infringir la Ley de la Propiedad Industrial con un simple aviso por escrito, y para el caso de no retirar dicha mercancía de venta, conscientemente se constituiría como un comercializador de mala fe, donde evidentemente tendría plena responsabilidad en el procedimiento de declaratoria de infracción, con el elemento de intencionalidad en su contra y no se le habría dejado en estado de indefensión.

Así mismo me permito transcribir las partes fundamentales de los considerandos (razonamientos) contenidos en la resolución administrativa dictada por el citado Instituto de la Propiedad Industrial, donde se demuestra que no se analiza la intencionalidad, sino el simple hecho de tener el producto a la venta, convirtió a Gigante S.A. de C.V. en una empresa infractora.

PRIMERA.- La competencia de este instituto para resolver el presente procedimiento se funda en los artículos 1º, 2º, fracción VI, 213 fracciones I, IV y IX incisos a), b), c) y d), 214 al 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 1º, 3ª fracción IX, 6 y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **SEGUNDA.-** Como primera hipótesis jurídica aduce la actora la actualización del supuesto contemplado en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que considera que el demandado realiza actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal y que se relaciona con la materia que esta Ley regula. Al respecto, del análisis de dicha fracción se desprenden los siguientes supuestos: a) Que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres, en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal y; b) Que dichos actos se relacionen con la materia que esta Ley regula. Para que se acredite debidamente el supuesto que se analiza, la actora debe probar fehacientemente que la supuesta infractora realiza actos contrarios a los buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Analizando las constancias que integran el expediente oficial del registro marcario 429547 COLGATE Y Diseño, cuyo titular es la Empresa

Colgate Palmolive Company, se desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de agosto de 1992, y de concesión el 20 de enero del siguiente año, habiéndose solicitado para proteger dentífrico y enjuague bucal, productos comprendidos en la clase 3 internacional, indicándose en la solicitud respectiva como fecha de primer uso el 30 de mayo de 1992; así mismo se advierte que el signo distintivo en comento, se conforma por dicha denominación y un diseño que hace consistir en un cuadro en color rojo, dentro del cual se encuentra la palabra Colgate en letras blancas, debajo de ella se aprecia un rectángulo formado con líneas horizontales en color azul y blanco. Por otra parte tenemos que Corporación Tropical S.A. de C.V. es titular del registro marcario 512323 Dental Plus y Diseño, con fecha legal de 3 de julio de 1995, con fecha de primer uso de 24 de septiembre de 1995, concedido el 6 de diciembre de 1995, en la clase 3 Internacional, para amparar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y enjuagues bucales el cual se encuentra vigente hacia el 3 de julio del año 2005, sin que se desprenda fecha de primer uso declarada por la solicitante del registro. Así mismo se advierte que el signo distintivo en comento, se conforma por dicha denominación y un diseño que se hace consistir en un rectángulo dentro del cual se advierte la palabra Dental en letras blancas, donde aparece en la parte inferior de la palabra una línea horizontal en color blanco, que abarca desde el principio de dicho rectángulo hasta la letra "L" de la palabra Dental formándose con dicha línea otro rectángulo en el que se encuentra la palabra Plus, en letras blancas, donde las letras "P" y "L" se ubican sobrepuestas dentro del primer rectángulo y las letras "U" y "S", fuera del perímetro de dicho rectángulo. Por otro lado, de las constancias que obran en el expediente de marca en trámite número 249642 Dental Plus Tropical Degil y diseño, se advierte que la empresa denominada Corporación Tropical S.A. de C.V. con fecha 5 de diciembre de 1995, solicitó el registro de dicha denominación; para amparar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y enjuagues bucales productos comprendidos en la clase 3 Internacional, indicándose como fecha de primer uso el día 14 de septiembre de 1995. De igual manera, del expediente de marca en trámite que nos ocupa, se desprende que no ha sido concedido dicho registro toda vez que por oficio con folio número 13448, de fecha 29 de marzo de 1996, del Departamento de Examen de la

Subdirección de examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos adscrito a la Dirección de Marcas de este Instituto, le citó como anterioridades a su registro los registros marcarios 429548 Colgate y Diseño; 447666 Colgate y Diseño y 476794 Colgate Gel, indicándose que son impedimentos por diseño, toda vez que en dicha solicitud pretendía obtener el registro, donde en las etiquetas anexas, era evidente el uso de la combinación del diseño propiedad de "Colgate". En este orden de ideas, bajo el numeral II ofrece como prueba la visita de inspección, a la que se refiere el artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial, misma que se llevó a cabo por inspectores de este Organismo del día 1º de julio de 1996, en el establecimiento comercial denominado "GIGANTE S.A. de C.V." sucursal "El Rosario", tal y como puede apreciarse del Registro Federal de Contribuyentes que al efecto se mostró, pudiéndose constatar en el interior de dicho establecimiento, la existencia de productos que ostentan un diseño similar a los amparados por los registros marcarios propiedad de Colgate Palmolive Company con la combinación de colores azul, rojo y blanco, llevándose a cabo el aseguramiento cautelar de 33 pastas dentales, levantándose al efecto la correspondiente acta administrativa, mismo que por ser una documental pública, hace prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Ahora bien, del análisis de todas y cada una de las pruebas anteriormente citadas, y no obstante que el demandado presentó un escrito por medio del cual da contestación al procedimiento en cuestión, se observa que a través del mismo, no logra desvirtuar en ningún momento que su conducta no encuadra dentro en los supuestos previstos en las fracciones mencionadas en el artículo 213 de la Propiedad Industrial, por lo que se puede concluir que la negociación denominada "Gigante S.A. de C.V. sucursal El Rosario ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas No 1341 Unidad el Rosario, México D.F. encuadra en el supuesto jurídico en estudio, toda vez que la conducta que realiza consiste en ofrecer en venta o poner en circulación productos que utilizan la imagen que proyecta un producto fabricado al amparo de un derecho de propiedad industrial perteneciente a Colgate Palmolive Company, con el fin de obtener ventajas para sí, ya que es un requisito primordial para la existencia de la competencia desleal que se desarrolle una misma actividad encaminada con un mismo fin entre comerciantes, y que al mismo tiempo exista una conducta deshonestas, que puede ser activa o pasiva, esto es, hacer u omitir una conducta con la intención de obtener un beneficio propio o causar un daño a un tercero.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El artículo 5º constitucional expresamente dispone que a ninguna persona podrá impedirsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con tal de que sean lícitos, es decir, que la actividad del sujeto no esté prohibida por la moral, el derecho o las buenas costumbres, siendo claro que el objeto de combatir la competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante la protección contra el empleo de medios desleales por parte de los competidores; a los cuales está permitido disputarse la clientela, pero sólo con procedimientos honestos, de tal manera que, cuando un comerciante o un productor con maniobras turbias trata de establecer entre sus productos y el de otro una confusión para desviar la clientela, comete actos de competencia desleal, toda vez que evita que el público consumidor pueda conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores que más le convengan a sus necesidades.

De tal forma que un acto de competencia desleal es la imitación de la apariencia del producto o de su empaque, siempre y cuando el empaque del producto sea esencial para la comercialización del tipo de producto del que se trata; y la imagen, presentación, envoltura o etiqueta sea lo suficientemente distintiva como para adquirir significado propio, esto es, que el público consumidor tomando en cuenta la sofisticación y hábito de los productos, así como la impresión general o la imagen de los mismos en su conjunto, distinga con claridad una marca de otra, así como la impresión que se pueda llevar el público consumidor al encontrar el producto en el mercado.

En este sentido, no se puede perder de vista que las marcas son utilizadas por los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, como un medio para diferenciar sus productos, bienes o servicios, de otros de su misma especie o clase, en la natural libre competencia del mercado y que por lo tanto, no pueden utilizar sin autorización la imagen de un producto en otros de la misma especie, de tal manera que no hay lugar a dudas que existirá confusión entre los consumidores y el público en general, al suponer una aparente relación entre los productos elaborados por Colgate Palmolive Company y los que ofrece en venta o pone en circulación la demandada, fabricados por Corporación Tropical, S.A. de C.V., ya que al imitarse la imagen del producto elaborado por la actora, cuya presentación y envoltura en conjunto con su diseño es distintivo como para adquirir un significado propio, este Instituto se encuentra obligado a proteger al titular de los registros señalados de cualquier tipo de competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda vender sus productos

con una marca o mención, que induzca al público consumidor a confusión sobre el origen del producto que está adquiriendo.

Por otro lado, tal y como lo indica la segunda tesis en cita, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor; en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto con el juzgador, si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, si de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambios sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica, incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante, atrayéndola para si mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival.

Por lo que se refiere el segundo supuesto jurídico antes señalado, este también se actualiza, en virtud de los actos que efectúa la empresa señalada como infractora, implican la realización de diversas actividades industriales y comerciales, que evidentemente se relacionan con la materia que regula la Ley de la Propiedad Industrial.

En este contexto, es de concluir que al cumplirse los dos elementos analizados, en la especie, se actualiza el supuesto legal contemplado en la norma jurídica invocada, al decir, artículo 213 fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

TERCERA.- Procediendo al análisis del segundo supuesto de infracción contenido en la fracción IV del citado artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, hecho valer por la solicitante, se advierte que incurra en infracción administrativa quién o quienes usan una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca

Del análisis a la fracción IV, invocada, se desprenden las hipótesis descritas a continuación: a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral. B) Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares, una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada. En relación con la primera hipótesis transcritas, tenemos la existencia de una marca registrada propiedad de una persona moral (Colgate Palmolive Company). Por lo que

hace a la segunda hipótesis que nos ocupa, encontramos que nos ocupa, encontramos que las probanzas ofrecidas por la actora, mismos que quedaron identificadas y analizadas en los puntos correspondientes,

En virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos que en el caso concreto el establecimiento comercial denominado Gigante S.A. de C.V. Sucursal "El Rosario" comercializa productos en los cuales hace uso de un diseño con la combinación de colores, rojo blanco y azul, dispuestos de manera muy similar a los diseños amparados bajo los signos distintivos cuya finalidad corresponde a la empresa Colgate Palmolive Company, siendo que la marca propiedad de Corporación Tropical S.A. de C.V., fue solicitada sin reserva de colores, tal y como se desprende de las etiquetas que en blanco y negro anexó a su respectiva solicitud de registro, las cuales como ya quedó asentado tiene valor probatorio pleno, lo que si bien implica que puede hacer uso de una gran gama de colores en la presentación de sus productos y en la forma que considere, mas no por ello significa que le está permitido hacer uso de una presentación parecida en grado de confusión a una que ya se encuentra debidamente registrado, y menos aún al tratarse de una marca notoriamente conocida como son los productos "COLGATE" bajo la combinación de los colores rojo azul y blanco, combinación que ésta que precisamente en la que utiliza la empresa Corporación Tropical S.A. de C.V. para identificar los productos por ella elaborados, idénticos a los de "COLGATE", pues ello sin duda alguna, da a lugar a que se pueda llegar a crear confusión irremediamente entre el público consumidor de los productos dentífricos comercializados por el establecimiento denominado Gigante S.A. de C.V. Sucursal "El Rosario", que corresponden a los mismos artículos aparados bajo la denominación COLGATE y Diseño, y sus variantes, las cuales fueron solicitadas con reserva de colores, tal como puede apreciarse de los títulos marcarios correspondientes, mismos que fueron reproducidos en la presente resolución. En este orden de ideas, se refiere que se actualiza la segunda hipótesis de la fracción IV, del numeral 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que fue posible advertir el uso marcario que presupone tal fracción y que el demandado está realizando, esto es, si atendemos a la lectura del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el diverso 62 del Reglamento de dicha Ley, podemos claramente concluir que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, situación que se pudo constatar en la visita de inspección realizada en el establecimiento de la demandada, toda vez

que aún cuando no hacen uso de la denominación notoriamente conocida "Colgate", si de su presentación consistente básicamente en la combinación de los colores rojo, azul y blanco, por lo tanto, resulta evidente que se actualiza la fracción IV, del numeral 213 en análisis, puesto que se colige el uso del diseño, presentación y colores protegidos por la marca registrada propiedad del actor, sin su consentimiento en productos iguales o similares a los protegidos por la marca.

CUARTA.- Como tercer supuesto normativo, la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, a través de su representante legal, aduce la adecuación de la empresa demandada a lo establecido por los incisos a), b), c) y d) de la fracción IX, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Para que se actualice dicho numeral es necesario el cumplimiento de los siguientes supuestos: a) Efectuar, en el ejercicio 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 a asociación entre un establecimiento y el de un tercero, b) Efectuar, en el ejercicio actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente que se fabrican productos bajo especificaciones o licencias o autorización de un tercero, y; c) Efectuar, en el ejercicio actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente que se prestan servicios o se venden pro d) Efectuar, en el ejercicio actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan a error en cuanto al origen geográfico del producto. En este sentido, y dada la inter-relación existente entre estos supuestos, se procederá a estudiarlos en si conjunto. En primer lugar, es de suma importancia 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 lo cual es muy válido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas, es decir, obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que hace caer al público consumidor. De esta manera la conducta del comerciante encaminada en confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, siempre y cuando lo lleven a suponer que existe relación entre un establecimiento y el de un tercero, así como que se fabriquen o vendan determinados productos o se presten servicios bajo

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

especificaciones de un tercero, o bien indicar que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan a error en cuanto al origen geográfico del producto. En este sentido, el público consumidor es quién fundamentalmente merece protección para evitarle se desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, debiendo la autoridad asegurarse que el consumidor no sea engañado y que la irregularidad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante no sea menguada por cualquier acto de competencia desleal

En este sentido de las probanzas transcritas con anterioridad, mismos que fueron valoradas y analizadas, principalmente las consistentes en el acta de levantada con motivo de la inspección realizada en 1 de julio de 1997, se advierte que, en la negociación denominada Gigante S.A. de C.V. sucursal "El Rosario", se almacenan, comercializan y ponen a la venta diversos productos dentífricos que presten un diseño consistente en un fondo rojo con leyenda "CREMA TOOTHPASTE" y la marca DENTAL PLUSI, en letras blancas y a un lado el término "PLUS" dentro de un rectángulo en letras blancas la leyenda "FLUORIDE, BAKING AND CALCIUM FRESH MINT FLAVOR" de lo anterior se advierte que se actualizan las hipótesis correspondientes a los incisos a) y c) de la fracción que nos ocupa, toda vez que el demandado no prueba en ningún momento tener relación con la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, titular de los registros marcarios base de la acción para comercializar un producto que cuenta con una presentación en rojo, azul y blanco, semejante en grado de confusión a los registros marcarios de la actora, ya que el comercializar productos con la denominación DENTAL PLUS, y la presentación antes mencionada, trae como consecuencia que el público consumidor relacione a esta con la marca COLGATE ya que ambas se comercializan en los mismos establecimientos, haciendo suponer que se trata de una nueva presentación de las marcas COLGATE, o bien, que en el establecimiento visitado comercializan, su producto bajo las especificaciones de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, concluyendo que efectivamente se da a lugar a confusión en el público consumidor, siendo estos actos contrarios a los buenos usos y costumbres que implican una clara competencia desleal en detrimento del titular marcario, concediéndose fuera de los lineamientos de la libre competencia y cayendo en el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, consistente precisamente en la libertad de competir, obteniendo un beneficio ilícito al aprovechar el prestigio ganado por un competidor, debido

al desvío de clientela provocado por dicha confusión, adecuándose de esta manera su conducta a las hipótesis jurídicas contenidas en el artículo 213 fracción IX, incisos a) y c) del ordenamiento que rige a la materia. Asimismo, por lo que respecta a los incisos b) y d) de la fracción en estudio y una vez que se han analizado las probanzas ofrecidas por la actora en párrafos precedentes, podemos concluir que, en el establecimiento visitado no se fabrican los productos antes mencionados, sino que únicamente se almacenan y comercializan, lo cual se puede constatar en la visita de inspección realizada en el establecimiento de la demandada, por lo que se concluye que no se actualiza la hipótesis contemplada en el inciso b) de la fracción en comento; ahora bien, por lo que respecta a la hipótesis referida en el inciso d), se determina que este tampoco es procedente, en virtud de que en dicho inciso se habla de un supuesto distinto al que nos ocupa. Finalmente, por lo que respecta a los restantes registros marcarios invocados por la actora, se concluye que no existen elementos para declarar infracción administrativa alguna, en relación con los mismos.

En este entendido, atendiendo al daño inminente que se provoca en el prestigio y calidad de los productos que comercializa y en la inteligencia de que corresponde a este instituto proteger los derechos de propiedad industrial, resulta procedente declarar las infracciones en que incurre la negociación denominada GIGANTE, S.A. DE C.V., Sucursal "El Rosario", en base a los artículos 213 fracciones I; y IX, inciso a) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial respecto de los registros marcarios 429561 COLGATE y Diseño, 429547 COLGATE y Diseño, e imponerle una sanción que tome en cuenta que la actividad principal que desempeña la infractora, es la comercialización de diversos productos entre los que se encuentran diversos dentífricos, a través de un establecimiento para lo que posee un patrimonio que le permite el ejercicio de dicha actividad y dado que su conducta causa graves perjuicios al titular de los registros marcarios, sobre todo en los renglones económicos y de prestigio, pues el público consumidor al advertir que los productos que comercializa, denominados "Dental Plus", cuentan con una presentación en las que utilizan la combinación de los colores rojo, azul y blanco, pensará que se trata de los registros marcarios citados al rubro, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, realizando con ello una conducta que implica una competencia desleal, en razón de la semejanza tan marcada entre ambas presentaciones, mostradas en el cuerpo de la presente resolución, es procedente imponer a la infractora una sanción consisten en una multa inicial por el importe de 2,000 (dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito

Federal, que podría adicionarse hasta por el importe de 500 (quinientos) días similares, por cada uno en que persista la infracción, independientemente de las sanciones que conforme a derecho procedan.²⁴

En virtud de lo anterior, podemos observar cual fue el razonamiento de la autoridad en relación a la conducta realizada por el verdadero infractor y la conducta del comercializador a quién como se puede observar no le consideran si existe una intencionalidad que determine si existe dolo, mala fe o simplemente se actuó de buena fe y en la realidad Gigante S.A. de C.V. fue sorprendido tanto por Corporación Tropical y por Colgate Palmolive Company al no haberle hecho participe del problema que ambas empresas tenían sobre sus productos, por último me permito transcribir los aspectos mas importantes de la sanción que le fue impuesta a Gigante S.A. de C.V. por haberse considerado como responsable de las infracciones que se les atribuían.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 1º, 2º, fracción VI, 213 fracciones I, IV, IX a) y c), 214 al 217 de la Ley de la Propiedad Industrial; 6º fracciones I, y V, 7, 7 bis 2; 1º, 3º fracción IX, 6 y 10, del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1º, 3º, 4º, 7º fracción XXVI, 10 fracción II, del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 14 fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial; y 5º inciso b) del Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 27 de junio de 1991, 10 de diciembre de 1993, 2 de agosto de 1994, 23 de noviembre y 5 de diciembre de 1994, respectivamente, se resuelve:

I.- Se declaran las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 fracciones I, IV y IX incisos a) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial por parte del propietario o representante legal de la negociación denominada GIGANTE, S.A. DE C.V., Sucursal "El Rosario", ubicada en Av. Lázaro Cárdenas N° 1341, Unidad El Rosario México D.F., respecto de los registros marcarios 429561 COLGATE Y Diseño, 429547 COLGATE y Diseño y 429548 COLGATE y Diseño.

²⁴ Ibidem págs 5-32.

II.- como consecuencia de lo anterior, y tomando en cuenta que la actividad principal que desempeña la infractora es entre otras la comercialización de diversos productos, entre los que se encuentran pastas dentales o dentífricos, a través de un establecimiento, para lo que posee un patrimonio propio que le permite el ejercicio de dicha actividad, y dado que su conducta causa graves perjuicios al titular de los registros marcarios aludidos, sobre todo en los renglones económicos y de prestigio, pues el público consumidor al advertir la similitud entre ambos productos, pensará que se trata de los elaborados por parte de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, causándole con ello una competencia desleal, en razón de la semejanza tan marcada entre ambos, se impone a la infractora una sanción consistente en una multa inicial por el importe de 2,000 (dos mil) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que podría adicionarse hasta por el importe de 500 días similares por cada uno en que persista la infracción independientemente de las sanciones adicionales que conforme a la Ley de la materia precedan.

III.- Se ordena al infractor se abstenga de seguir comercializando productos, con la combinación de colores rojo, azul y blanco dispuestos de forma similar a la de los registros marcarios 429561 COLGATE y Diseño, 429547 COLGATE Y Diseño y 429548 COLGATE, Diseño, apercibido de que en caso contrario de no acreditar a este Organismo dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la presente resolución, que ha tomado las medidas necesarias para no seguir cometiendo las infracciones que dieron motivo a la presente investigación o que cuenta con el consentimiento escrito de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, titular de los registros marcarios de referencia, para el uso de dicho diseño y combinación de colores, haciendo hincapié que de persistir en dicha causales, se le aplicarán las Sanciones que conforme a derecho precedan.²⁵

Evidentemente podemos observar que sancionan a una empresa que no tiene responsabilidad alguna por el problema que tenían ambas empresas sobre la invasión a sus colores registrados, donde podemos observar en los antecedentes que la única responsabilidad de la empresa Gigante S.A. de C.V. fue haber recibido por parte de un proveedor un producto con su aparente título de propiedad ante el IMPI, lo que originó

²⁵ Ibidem pags. 32-34.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

que la citada empresa adquiriera el producto de buena fe y con la seguridad de que el está debidamente legalizado y sin problema alguno lo incluyó en su piso de venta, motivo por el cual al momento de haber sido realizada la inspección por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por haber encontrado el citado producto comercializándose, (donde en ningún momento en los antecedentes se señala que Colgate Palmolive Company haya hecho del conocimiento a Gigante sobre la confusión de colores que creaba el producto), aunque lo estuviera comercializando de buena fe (al no tener intención alguna de inducir al error o confusión al público consumidor), fue considerado como responsable de dicha infracción.

Así mismo me permito hacer notorio que el comercializador no tiene acceso o relación con los antecedentes de los registros marcarios que realizan los proveedores, por lo que a todas luces se observa que carece de elementos o prueba con los que pudiera alegar en un procedimiento de este tipo en su defensa, sino que el único elemento es alegar la buena fe con la que se conduce y que ha sido víctima de un engaño por parte de un proveedor que usaban colores similares a otros debidamente registrados, por lo que hizo valer lo único que había hecho que era obrar de buena fe al comprar productos que parecían estar debidamente regulados, lo que deja en claro que en ningún momento el comercializador trató de afectar al titular del registro de los colores, y de acuerdo a la transcripción anterior y los elementos señalados podemos observar que el comercializador queda en claro y total estado de indefensión y esto es por la forma en la que está redactada la Ley sin realizar la distinción de las conductas y ser una posición totalmente cuadrada sin buscar los elementos necesarios que impartan una verdadera justicia donde se condene a las personas que realmente comenten violaciones a la Ley de la Materia y se dejen a salvo los derechos de las que no tienen ninguna responsabilidad al respecto y que muy por

el contrario son sujetos sorprendidos por los verdaderos infractores contra los que si deben actuar los titulares de las marcas.

Capítulo 4

Necesidad de resolver la problemática de los comercializadores

4.1.- Análisis del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para poder realizar un análisis de los elementos que contiene el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, procederemos en primer término a transcribirlo textualmente:

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.

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha causado caducidad o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de su caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

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

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por una registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca:

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público consumidor, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero;
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa por exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por el riesgo de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean el resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quién tuviera una licencia de explotación;

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales;

a).- Un esquema trazado protegido:

b).- Un circuito integrado en el que esté incorporado un  de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

XXV.- Las demás violaciones a lo dispuesto en esta Ley que no constituyan delitos.

Como primera hipótesis jurídica, señala el ordenamiento en estudio el supuesto contemplado en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial,

Fracción I.- Que se realicen 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.

De esta hipótesis normativa, observamos que su finalidad es la de especificar sobre que tipo de actos se debe declarar una infracción administrativa, siendo un artículo sin limitación alguna, es decir al no definir a que se le consideran "actos contrarios a los buenos usos y costumbres" dicha fracción está sujeta a la interpretación del resolutor, pero podemos observar que si la fracción se refiere a la realización de actos, la deficiencia de dicha fracción es que no define la punibilidad del acto, es decir si se actúa dolosamente, culposamente o en su caso obligado por una ley o mandato judicial, lo que daría una certeza al resolutor sobre la sanción que debe aplicar, lo anterior significa que para los casos donde la conducta es dolosa se pueda aplicar una mas alta, en los casos culposos se revise realmente el asunto y se determine el grado de sanción o incluso un simple apercibimiento, y en los casos donde la conducta es obligada por un mandamiento judicial o por el cumplimiento de una Ley, obviamente la absolución, siendo en este tipo especial de casos un elemento indispensable la calificación de la conducta para determinar la punibilidad, lo anterior determina como esta fracción es fría y conduce a la Injusticia o la inequidad en la aplicación.

Fracción II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha causado caducidad o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de su caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

Esta fracción obviamente señala una conducta que su realización denota el carácter doloso al mencionar "Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén", por lo mismo en este supuesto se cumple con la finalidad de castigar una conducta definida observando que es obvia la mala fe del infractor que busca un engaño para los consumidores, pero claramente se refiere únicamente al fabricante o productor del producto y será a él, a quién sancionará.

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

De esta fracción podemos observar que tiene dos supuestos, el primero donde establece la conducta y la segunda, donde señala posibles modalidades para que e de esa conducta, de esta fracción nos referimos a la primera, es decir el supuesto que señala "Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén". Esta parte de la fracción es como se ha mencionado muy abierta, es decir no señala quién puede ser el responsable de la infracción, al dejar al criterio del resolutor si en el fabricante, el distribuidor o el comercializador o son todos, en este caso es donde, como se ha dicho, se debe definir la conducta de quién comete la infracción, podría considerarse que es solo quién vende el producto, pero como

anteriormente se ha definido existen dos tipo de vendedores o comercializadores, a) el que vende directamente los productos y a la vez es el que los fabrica, donde no se puede alegar que no exista dolo por ser quién conoce perfectamente que el producto no está protegido por una marca, que ha caducado o ha sido declarada su nulidad, y b) el que ofrece los productos al consumidor pero es engañado por el fabricante por presentarle un registro de una marca que como ser ha mencionada está caducado o fue declarada la nulidad del registro, ésta situación no le es posible conocerla al comercializador y por lo tanto igual como sería el consumidor engañado, el comercializador también sería víctima de engaño, por lo que se conducta no se puede considerar igualmente como la del fabricante, por lo que para guardar la debida justicia se debe definir la calidad de su conducta (dolosa, culposa) para saber si es responsable o es otra víctima del engaño del fabricante.

Fracción IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por una registrada;

En esta fracción es correcto que se aclare que en la actualidad sobre un mismo producto existen muchos del mismo tipo que son parecidos en unas cosas, pero son diferentes en otras, lo que evita que se creara una confusión entre ellos, esa situación solo la determina el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al momento de dar un registro de marca, por lo que si el fabricante obtiene un registro, es solo responsabilidad del Instituto el haberla otorgado y cuando la presenta al comercializador es obvio que se presuponga que el producto con la marca está correcto, pero de igual forma esta fracción no señala a quién se le debe aplicar la misma, es decir si se le aplica al fabricante que es el que hace la conducta o se le aplica al comercializador, sin una sola persona reúne las

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

dos calidades (vendedor y fabricante) no existe duda sobre su responsabilidad, pero si son dos personas diferentes la fracción no hace distintivos sobre la misma, por la deficiencia de la citada fracción y la aplicación es igual aunque las conductas son diferentes, lo que crea un marco de inequidad e inclusive de injusticia para los que no son responsables de dicha conducta, sino al contrario como se ha dicho son víctimas de ella.

Fracción V.- Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca:

En este caso podemos señalar que de igual forma no define a quién se refiere con este supuesto jurídico, y lo grave es que la aplicación de la fracción no sigue una línea de castigo al infractor que actúa dolosamente, sino que se ha convertido en un castigo a quién pueda ser infractor, aunque su conducta no sea dolosa o contraria a derecho, por lo que la falta de definición de quién es el responsable infractor induce a una imposición de sanciones que no son justas como el derecho lo pretende.

Fracción VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o similar giro;

Dentro de este supuesto, se tiene que realizar la interpretación del responsable pero no es difícil conocer quien es responsable de la conducta sino que solo el propietario, ya sea

dolosa o culposamente, aunque de igual forma se debería de calificar su tipo de conducta para la imposición de las sanciones.

Fracción VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

En este supuesto normativo es claro que tampoco señala a quién se le debe de sancionar teniendo la misma problemática anteriormente señalada, y de igual forma es necesario se defina el tipo de conducta que realiza el infractor (dolosa o culposa) porque la ignorancia de la Ley o exhime su cumplimiento, esa causa sería la que definiera la sanción que se aplique.

Fracción VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

En esta fracción podemos observar que atinadamente se ha definido quienes pueden ser los sujetos de la infracción "una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización" y el supuesto normativo es claro donde señala "usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre denominación o razón social o como parte de estos" y señala una forma para acreditar la mala fe al decir "sin el consentimiento manifestado por escrito" aunque carece de la definición de la conducta (dolosa o culposa), que daría la efectividad plena para su debida

aplicación, donde sancionaría en mayor grado al que actúa de mala fe y en menor grado al que actúa culposamente, lo que en derecho es correcto.

Fracción IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público consumidor, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- e) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;**
- f) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero;**
- g) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;**
- h) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;**

En los supuestos que se señalan en esta fracción podemos observar que de igual forma no se especifica quienes pueden ser los sujetos responsables de cometer dicha infracción, aunque sería indudable que la conducta que se plantea debe ser dolosa por ser actos que solo pueden ser realizados conscientemente pero es necesaria la determinación del tipo y grado de conducta para la imposición de las sanciones que correspondieran.

Fracción X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha

comparación no sea tendenciosa, falsa por exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

De la presente fracción podemos observar que es clara la conducta dolosa que se está sancionando al señalar situaciones concretas (intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro), aunque sería correcto especificar las personas que pueden cometer la infracción para no dejar excluyentes posibles y en su caso resolver conforme a derecho.

Fracción XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por el riesgo de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

En este supuesto jurídico se está señalando claramente el tipo de conducta dolosa al señalar "a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva" y es claro que atinadamente solo se refiere al fabricante quién sabe perfectamente si su producto esta registrado o no lo está.

Fracción XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva;

En este caso estamos en lo mismo que anteriormente hemos señalado, es decir que a esta fracción se debe adicionar quienes pueden ser los sujetos responsables de la infracción, la calificación del tipo de conducta (dolosa o culposa) y en los casos de los comercializadores si a su vez éstos han sido engañados por el propio fabricante o si conscientemente comercializan de mala fe los productos.

Fracción XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

De esta fracción de igual forma carece del señalamiento de la persona que puede ser considerada como responsable del incumplimiento, así como la citada calificación del tipo de conducta (dolosa o culposa) a que se refiere, y la forma como se presume la intencionalidad de la conducta realizada.

Fracción XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean el resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quién tuviera una licencia de explotación;

En esta fracción señalan parcialmente la intencionalidad del presunto infractor, pero le falta señalar las personas que pueden ser sujetos de la comisión de la infracción.

Fracción XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Esta fracción nuevamente señala un elemento esencial que es el tipo de conducta, al establecer como requisito primordial que el infractor utilice imite o reproduzca un diseño industrial sin el consentimiento de su titular donde podemos determinar en forma efectiva la conducta dolosa del que actúa de esta manera y la viabilidad de la sanción en contra del infractor, aunque toda vía le falta establecer la forma en la que se acredite si el infractor tenía conocimiento de la existencia del registro o licencia.

Fracción XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

Esta fracción señala el dolo en la realización de la conducta, pero no establece algún mecanismo o condición para acreditarlo, así como tampoco señala a quienes puede considerárseles como responsables de la comisión de la infracción.

Fracción XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro;

Esta fracción carece de igual forma de la acreditación de la mala fe de la conducta realizada, así como tampoco señala los sujetos que pueden ser responsables de la comisión de la infracción.

Fracción XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

En esta fracción nuevamente carece de los elementos que determinen la intencionalidad de presunto infractor, así como tampoco señala los medios como acreditar la mala fe en la conducta realizada

Fracción XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Nuevamente carece del señalamiento de quienes pueden ser responsables de la comisión de la infracción y la forma de acreditar el dolo a la mala fe con la que actúe el infractor.

Fracción XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

Obviamente esta fracción tampoco señala quienes pueden ser los sujetos que cometan esta infracción y la forma de acreditar el dolo o la mala fe con la que actúan para determinar la mala fe con la que se conducen.

Fracción XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

En esta fracción se pretende acreditar una conducta dolosa, pero no señala quienes pueden ser responsables de la infracción, así como tampoco establece las condiciones en las que se puede acreditar la mala fe, dejando el supuesto a interpretación sin poner requisitos elementales para determinar la si citada conducta es dolosa o culposa.

Fracción XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

En esta fracción igualmente tampoco señala los sujetos que pueden cometer la infracción ni la forma en la que se acredite la mala fe de la acción.

Fracción XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

En esta fracción tampoco establece a las personas que pudieren ser responsables, aunque por la redacción únicamente puede referirse a los fabricantes, así como tampoco establece si se determina por la simple posesión o por la venta, o las condiciones que se deben considerar para determinar la mala fe del presunto

Fracción XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales;

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

a).- Un esquema trazado protegido:

b).- Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

En esta fracción sería importante definir la intencionalidad de la conducta (si existe dolo o es una situación imprudencial) así como quienes pueden ser considerados como responsables de la infracción.

Fracción XXV.- Las demás violaciones a lo dispuesto en esta Ley que no constituyan delitos.

Dicha conducta se refiere a cualquier tipo de actos que no sean considerados como lícitos, aunque no la define, la señala solo por exclusión y es muy ambigua, aunque no es materia de la presente investigación.

4.2.- Propuesta de reforma del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial

En continuación a las observaciones realizadas en el artículo antes señalado me permito presentar la siguiente propuesta:

Artículo 213 son infracciones administrativas:

I.- Los fabricantes, Importadores, Distribuidores Comercializadores o cualquier otra persona física o moral que dolosamente realice 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.

II.- Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores o personas físicas que dolosamente hagan aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha causado caducidad o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de su caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Los Fabricantes, Productores, Distribuidores o personas físicas de los que se acredite que dolosamente ponen a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, solo se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de su caducidad o en su caso, de la fecha en la que haya quedado firme la declaración correspondiente.

IV.- El Fabricante Productor, Distribuidor, Comercializador o persona física de los que se acredite que dolosamente usan una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por una registrada o si después de haberse hecho del conocimiento dicha situación siga realizando dicha actividad;

V.- Los Fabricantes, Productores, Distribuidores o Comercializadores que se acredite que dolosamente usan, sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca o si después de que se les haya hecho del conocimiento dicha irregularidad sigan realizando esa conducta;

VI.- Los Fabricantes, Proveedores, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas de los que se acredite que dolosamente usan, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial comercial o de servicios del mismo o similar giro o que cuando se les haya hecho del conocimiento, sigan realizando dicha conducta;

VII.- Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores o Comercializadores que se les acrediten que dolosamente usan como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores o Comercializadores o personas físicas que se les acrediten que dolosamente usan una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se

aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

IX.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente al efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público consumidor, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- i) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- j) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizaciones de un tercero;
- k) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- l) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Los Fabricantes, Distribuidores, Importadores, Comercializadores o personas físicas que intenten o logren el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa por exagerada o que sea violatoria de los términos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI.- Los Fabricantes o Importadores que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente o por el riesgo de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; o que cuando se les haga del conocimiento sigan realizando dicha actividad.

XII.- Los Fabricantes, Comercializadores, Distribuidores Importadores o personas Físicas que dolosamente ofrezcan a la venta o pongan en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva; o si cuando se les hace del conocimiento dicha situación continúan realizando dicha actividad.

XIII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva; o si cuando se les hace del conocimiento sigan realizando dicha actividad.

XIV.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que sean el resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que estos fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quién tuviera una licencia de explotación;

XV.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente reproduzcan o imiten diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente usen un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar

bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso o si aún que se les hace del conocimiento sigan realizando dicha actividad;

XVII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente usen un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro o si cuando se le haga del conocimiento dicha situación la sigan realizando;

XVIII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente usen una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique o si cuando se les haga del conocimiento dicha situación, la sigan realizando;

XIX.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente ofrezcan en venta o pongan en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular o si cuando se les hagan del conocimiento dicha situación, la sigan realizando;

XX.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente ofrezcan en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados o si cuando les hagan del conocimiento dicha situación, la sigan realizando;

XXI.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente ofrezcan en venta o pongan en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcial o totalmente ésta o si cuando se les hagan del conocimiento dicha situación, la sigan realizando;

XXII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, o personas físicas que dolosamente usen sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, o personas físicas que dolosamente reproduzcan un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV.- Los Fabricantes, Importadores, Distribuidores, Comercializadores o personas físicas que dolosamente Importen, vendan o distribuyan en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales;

a).- Un esquema trazado protegido:

b).- Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

O si cuando se les haga del conocimiento dicha situación, la sigan realizando;

XXV.- Las demás violaciones a lo dispuesto en esta Ley que no constituyan delitos.

En las anteriores propuestas, se establece el factor persona, donde se señala de acuerdo a la conducta realizada a las personas que lo pueden realizar, en relación a la intencionalidad se establece que debe existir una intencionalidad que determine el dolo y se acredite con el debido conocimiento de la actividad, lo que da una mayor exactitud al momento de resolver si existe una infracción, si las personas denunciadas son infractores dolosos y la obligación de las solicitantes de la declaración que acrediten que el infractor

se conduce de mala fe, por lo que así se puede determinar efectivamente el tipo de sanción que se debe aplicar al citado infractor.

4.3.- Propuesta de adición del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A efecto de poder presentar una adición a las pruebas que se pueden presentar en los citados procedimientos me permito transcribir en primer término el citado artículo 192:

ARTICULO 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

De tal situación me permito proponer que se adicione a las pruebas el señalamiento que acredite la mala fe del infractor quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán y valoraran debidamente toda clase de pruebas, y en especial aquellas que acrediten la buena o mala fe del presunto infractor, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Con la adición anterior aún que el primer párrafo señala que se admiten toda clase de las pruebas, con la adición se incluye el elemento de la buena o mala fe del presunto infractor que determinaría definitivamente el tipo de responsabilidad del investigado, lo que daría una equidad y justicia jurídica real, al analizar debidamente los elementos de convicción que sean determinativos de una infracción, un apercibimiento, o de una absolución.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Conclusiones.

Derivado del análisis realizado en la presente investigación se ha demostrado que la intencionalidad de la conducta del infracción es de vital importancia, y aunque aparentemente ese elemento está contemplado en la legislación en el artículo 220 de la Ley de la Materia, en la realidad no existe un criterio definido mediante el cual se analice o considere o realmente de la importancia al elemento antes citado, y como fue planteado en la transcripción de la resolución, no se revisa debidamente, al ser una análisis presuncional, y en ningún momento la Autoridad obliga al solicitante a acreditar el elemento de la intencionalidad dolosa de violar la Ley, es decir, que acredite que su solicitud se deriva de no haber podido detener al presunto en su actividad y que eso le causa un perjuicio e invasión en sus derechos industriales, situación que en la simple práctica se ha sido muy sencillo, donde el solicitante de la declaración de infracción, exhibe como prueba escritos dirigidos al presunto infractor donde le hace saber la invasión que está cometiendo y lo invita a dejar de realizar dicha actividad y siendo ya conocedor de los hechos, si aún continúa con su actividad denota a todas luces la mala intencionalidad con la que se conduce el presunto infractor y entonces no hay problema para demostrar su intención de invadir la marca o la propiedad industrial que está debidamente protegida, donde en todo caso es procedente se le de la calidad de infractor y que su conducta es dolosa con la intencionalidad de causar daño, por lo que con la reforma propuesta, se obliga al infractor a demostrar la calidad de la intencionalidad del presunto infractor y donde se puede brindar una justicia equitativa se debe determinar claramente el elemento de la Intencionalidad, donde se podrá analizar incluso si el posible infractor pudo haber sido víctima del fabricante o un distribuidor al presentarle un registro marcario sin que sea el adecuado, que sea alterado o incluso falsificado y por

consiguiente cuando el titular del derecho hace la reclamación, involucra al comercializador, quién puede ser adquirente los productos de buena fe, y es el que menos tiene la posibilidad de defensa, toda vez que desconoce los registros de marcas que tiene todos los fabricantes, por lo que si comercializa de buena fe lo mas conveniente y equitativo sería que se le apercibiera de que dejaran de realizar dicha comercialización, adicionalmente se hace notar que en el caso presentado en la presente investigación el solicitante de la declaratoria de infracción, en ningún momento presentó documento alguno en donde se acreditara que el comercializador tenía conocimiento de que el fabricante estaba invadiendo una marca por lo que actuaba de mala fe y equivocadamente la Ley considera que por el simple hecho de estar comercializando el producto implica que se actúa de mala fe y por consiguiente debe ser motivo de la aplicación de una sanción, con las propuestas de reforma presentadas en esta investigación se forzaría a la autoridad a valorar debidamente la calidad del presunto infractor que esté comercializando el producto, y no solo observe las pruebas que se le aporten, sino que exija las pruebas las pruebas que determinen el carácter intencional del presunto infractor, solo así se podrá impartir la debida justicia, donde se observe realmente el perjuicio que se pretende hacer al titular de la marca, es decir, si está una persona en un puesto semifijo, comercializando artículos que le han sido entregados para su venta, pero sin el amparo de las facturas que acrediten la legalidad de la procedencia de la mercancía, en tal caso obviamente la citada mercancía no tiene su soporte legal y por consecuencia la invasión de la marca, signo, eslogan producto es evidente y por tal razón se deben imponer las sanciones determinando por completo el dolo con el que se conducen los infractores, en el caso que fue planteado donde se trata de una cadena de tiendas de autoservicio de gran prestigio y reconocimiento, que maneja una línea de 10,000 artículos diferentes

aproximadamente, existe un problema de operatividad, donde para solicitar el registro marcario de cada producto implica la existencia de un departamento especializado solo para la revisión de los registros, y como en toda organización implica incremento en los gastos de operación mismos que se tienen que repercutir en precio de las mercancías, situación un tanto difícil, al ser la política de dichos establecimientos el otorgar precios mas accesibles a los consumidores, por tal motivo existe una aguerida competencia entre las cadenas comerciales, ofreciendo continuamente diversos artículos en descuento, en estos casos con la simple presentación de las facturas que amparen la legalidad del origen de las mercancías debe existir una presunción de una posible buena fe en su comercialización y en su caso considerar al fabricante como actuante de mala fe por dos lados, por uno el poner en circulación artículos de los cuales no tiene los registros marcarios o de propiedad y en segundo plano por engañar a los comercializadores haciéndoles creer que los productos son de su inventiva y que no existe problema alguno en su comercialización y en su caso sancionarlo con todo el rigor de la Ley, cabe hacer notar que la figura de la mala fe está debidamente contemplada en el propio Código Penal toda vez que en su artículo 424 ter establece lo siguiente:

Artículo 424ter.- Se impondrá prisión de tres mese a seis años y de cinco a treinta mil días de multa, a quién venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, EN FORMA DOLOSA, con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere la fracción I del artículo anterior

De lo anterior podemos encontrar que en una materia que no es la principalmente interesada en proteger los derechos de la propiedad industrial, existe ya el elemento

"dolo", con el cual la autoridad determina si se debe castigar al presunto infractor o se debe absolver, y al ser un elemento señalado en el tipo penal, si no se cumple con el mismo no se ajusta la conducta al supuesto jurídico y por tal caso se absuelve, la anterior situación fue realizada de igual forma al haberse presentado una denuncia por la venta de unos cuadros en diversas cadenas comerciales, donde la autora del cuadro aunque tenía reciente el registro de autor, presentó una publicación de una revista anterior a la fecha en la que se realizó la venta de los citados cuadros, acreditando con ello que era la legítima autora, por lo que la autoridad penal le dio entrada a la querrela, y al momento de comparecer a declarar, se acreditó con las facturas de compra que los artículos habían sido adquiridos de buena fe y por consiguiente la citada averiguación fue enviada al no ejercicio de la acción penal.

Por las anteriores razones es por lo que propongo que el elemento de la intencionalidad de la infracción señalado en el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial sea tomado mas en consideración, aunque aparentemente se debe considerar dicho elemento en las actuales resoluciones, la realidad es que no está debidamente analizado, pues debe ser analizado en un doble aspecto, en la intencionalidad de la conducta del presunto infractor y en un segundo donde le exija al solicitante de la declaración de la infracción que presente los elementos de prueba que determinen la mala fe del presunto infractor, y en tal caso aplicar las sanciones que en derecho correspondan

Bibliografía.

- 1.- Propiedad Industrial y Derechos de Autor, Regulación Internacional. ROMANI, José Luis. Editorial: BOSCH, Barcelona. 595 p. 1989.
2. Protección Registral y Dominio Público. PAREJO GAMIR, Roberto. 211 p. Editorial Revista de Derechos Privados, Barcelona. 1991.
- 3.- Derecho de las Marcas. NAVA NEGRETE, Justo, Porrúa S.A. 638 p. México. 1985.
- 4.- El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. SEPULVEDA, Cesar 545 p. Porrúa. México. 1981.
- 5.- La Regulación de las Inventiones y Marcas de la Transformación Tecnológica ALVARES SOBERANIS, Jaime. 158 p. Porrúa. México. 1979
- 6.- Derecho Autoral Mexicano. LOREDO HILL, Adolfo. 794 p. Porrúa México. 1998.
- 7.- Como diseñar Marcas y Logotipos. MURPHY, John y ROWE, Michael. Gustavo Gil S.A. 144 p. Barcelona. Edición Española. 1989.
- 8.- Derecho Procesal Administrativo. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. 390 p. Instituto de Estudios Políticos, Madrid. 1963.
- 9.- La obra cinematográfica frente al derecho Industrial ATANOWSKY, Isidro 537 p. Ediar. Buenos Aires. 1948.
- 10.- Diccionario Jurídico Mexicano Instituto de Investigaciones Jurídicas 968 p. Porrúa, México. 1987.
- 11.- El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur BERARDI ROBERTO, Mario. 101 p. Editorial Buenos Aires. Argentina. 1992.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- 12.- **La Propiedad Industrial en México** SERRANO MAGALLÓN, Fernando 220 p. Porrúa, México. 2ª Edición. 1995.
- 13.- **Derecho de Marcas** BERTONE, Luis Eduardo. Tomo I 412 p. Tomo II 635 p. Heliasta S.R.L., Argentina. Edición Argentina. 1989.
- 14.- **Aspectos legales de las marcas en México.** JALIFE DEHER, Mauricio. 238 p. Sista. México. 1998.
- 15.- **Tecnología y Derecho Económico.** Pérez Miranda Rafael. Porrúa S.A.. México 178 p. 1983.
16. **Patentes Mexicanas de la Segunda Mitad del Siglo XIX.** Sociedad de exalumnos de Ingeniería de la UNAM. Offset Sesenta S.A. de C.V. México. 280 p. 1988.
- 17.- **Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Anotada, Comentada con Jurisprudencias y Tesis.** MACEDO HERNANDEZ, José Hector. Cárdenas Editor y Distribuidor. 476 p. México. 1993

OTRAS FUENTES, MEDIOS ELECTRONICOS.

1.- Internet. Página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dirección:

<http://www.impi.gob.mx>

LEGISLACIONES

- 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**
- 2.- Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial**
- 3.- Reglamento de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial**
- 4.- Código Federal de Procedimientos Civiles**
- 5.- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal**
- 6.- Código Penal para el Distrito Federal.**
- 7.- Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial Anotada y Comentada, Addenda 1994. MACEDO HERNANDEZ José Hector. 90 p. Cárdenas Editor. México. 1994.**
- 8.- Legislación e Impuestos sobre la Propiedad Industrial ANDRADE, Manuel 315 p. Andrade, México 5ª edición 1963.**