



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR**

**MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE
LAS IMPORTACIONES PARALELAS**

T E S I S

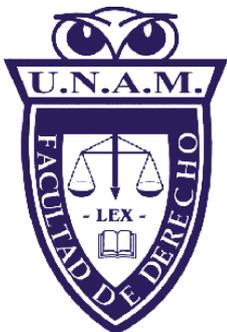
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA

RAFAEL CASTAÑEDA MARTÍN

ASESOR LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA

MÉXICO, DF. 2005





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

Derechos Reservados ©

RAFAEL CASTAÑEDA MARTÍN

Guadalupe #56, C.P. 08100
México, D.F.

A MI MADRE

Lic. Lucía Martín Serrano, por estar conmigo en cada momento de mi formación académica, por darme lecciones de vida para ser mejor cada día, y simplemente por estar en cada momento de mi vida.

A MI PADRE

Ing. Emigdio Castañeda Perdomo, por ayudar a mi formación académica y darme consejos cuando fue necesario.

A MI HERMANA

Andrea Castañeda Martín, por hacer cada día de mi vida más feliz, por los grandiosos momentos que hemos pasado juntos, los regaños, las lágrimas y porque simplemente te AMO.

A MI TÍA

Dolores Martín Serrano, por el cariño que me da, y el apoyo que me ha proporcionado.

A MIS PRIMOS

Wuicho, Anita y Claudia, por ayudarme en las tareas escolares, por los momentos agradables que hemos pasado y por el cariño que me dan.

A MI ALMA MATER

Mi Universidad Nacional Autónoma de México, por permitir ser parte de ese grupo selecto de mexicanos que pueden ingresar a esa Máxima Casa de Estudios desde mi bachillerato; por darme numerosos conocimientos tanto científicos como de vida.

A MI PAÍS

México, muy orgulloso te dedico este trabajo y agradezco lo que has hecho por mí, las riquezas que me has dado, y por vivir en este Grandioso País.

A MI FACULTAD DE DERECHO

Por darme la formación que como profesionalista voy a utilizar, por creer en mí y permitirme participar en el JESSUP y poder en alto el nombre de mi país y mi universidad en el extranjero.

AL LIC. JORGE MIER Y
CONCHA SEGURA

Agradezco, la amistad que encontré en ti, el ánimo con el que hiciste que llegara a buen término este trabajo y por toda la ayuda que recibí antes y durante la realización de este proyecto, muchas gracias por todo

A LA LIC. MARGARITA
PALOMINO GUERRERO

Por ayudarme en cada momento que le solicite ayuda, por el tiempo que me regalo antes de iniciar este proyecto y por la amistad que me ofreciste.

TO MISS DAWSON

Thanks for let me be part of the Cultural Exchange, of being my friend, and let me know just a little bit OKC.

A MIS PROFESORES

Por haber transmitido todos sus conocimientos y haberme formado en esta ciencia.

AL CELE Y SUS PROFESORES

Por enseñarme las leguas que conozco y permitir con ello conocer otras culturas y países, Thank you, Mercie Beaucoup, Obrigado, 谢谢.

AL EQUIPO DE BUCEO

En especial al Biol. Juan Carlos Márquez Romero “*El enano*”, C.P. Khristofer Cuevas, Ing. Artemía Ramirez Acevedo, Ing. Mónica Solis “*Monitortuga*” Monica Solis “*Monicota*”, C.P. Beatriz Trejo, Por dejarme ser un integrante más, permitirme conocer las bellezas subacuaticas, por pasar conmigo los mejores momentos de mi vida, por las lecciones, bromas, inmersiones y premios. A todos ellos (y los que faltaron también) les agradezco de todo corazón poder considerarlos entre mis mejores amigos.

A PAULINA OLASCOAGA SÁNCHEZ

Por todos los momentos felices que pasamos juntos, por los malos ratos, por toda la ayuda que me ofreciste, por las chelas, las peliculas y porque nuestra amistad dure por siempre

A ALHELI CHI LOZANO

Por otorgarme tu amistad y haber confiado en mi, por permitirme pasar aquellos momentos de felicidad y tristeza, por la maravillosa amistad que cultivamos y que veremos crecer.

A IVONNE REYES MORA

Por los felices ratos que hemos pasado, por aquellas anécdotas que compartió, y por su amistad.

A BARBARA A. ESPINOZA
LORENZE

Por ser mí amiga durante doce largos años, por los momentos agradables que vivimos juntos y por toda tu comprensión.

A EUNICE PEÑA ZAMUNIDIO

Por regalarme su amistad, y compartir todos aquellos momentos de felicidad.

A MIS COMPAÑEROS Y
AMIGOS

A todos ustedes que de manera directa o indirecta me ayudaron, me aleccionaron y ofrecieron su amistad, a todos los que compartieron momentos agradables y ayudaron en mi formación académica.

AL JESSUP TEAM

Por aquellos felices momentos que pasamos juntos, por todo lo que aprendimos en todos los aspectos, por ser parte de esa maravillosa competencia, y darme su amistad, Gracias Toño, Mayan, Irma y Monica.

A todos aquellos que me distinguieron con su amistad, y ayudaron a mi formación en todos los aspectos.

ÍNDICE

MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I GENERALIDADES	6
1.1. Derecho de Propiedad Industrial.....	6
1.1.1. Marco Jurídico Nacional	7
1.1.1.2. Ley Federal del Derecho de Autor.....	7
1.1.1.3. Ley de la Propiedad Industrial.....	7
1.1.1.3.1 Patentes	8
1.1.1.3.2 Modelos de Utilidad	10
1.1.1.3.3 Diseños Industriales	11
1.1.1.3.4 Signos Distintivos	12
1.1.1.3.4.1 Marcas.....	12
1.1.2 Acuerdos Internacionales sobre Propiedad Industrial.....	17
1.1.2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en Ginebra el 2 de octubre de 1969.....	18
1.1.2.2. La Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio suscritos por México.....	22
1.1.2.2.1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	23
1.1.2.2.2. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros.....	26

CAPÍTULO II IMPORTACIONES PARALELAS EN MÉXICO Y EL MUNDO	29
2.1 Importación Paralela	29
2.1.1 Fundamento Legal	36
2.1.1.1 Marcas.....	36
2.1.1.2 Patentes	39
2.1.1.3 Derechos de Autor.....	41
2.1.2 Agotamiento del Derecho o Doctrina de la Primera Venta.....	42
2.1.3 La importación Paralela en el Mundo.....	44
2.1.3.1 Taiwán.....	44
2.1.3.2 Japón	45
2.1.3.3 Estados Unidos	48
2.1.3.4 Comunidad Europea.....	52
2.1.3.5 Brasil	59
CAPITULO III LA IMPORTACION PARALELA COMO COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	64
3.1. Definición	66
3.2. Fundamento Legal	79
CAPÍTULO IV LA IMPORTACIÓN PARALELA COMO UNA PRÁCTICA DESLEAL DE COMERCIO INTERNACIONAL	96
4.1 Definición de Practica Desleal.....	96
4.2 Fundamento legal.....	97
4.3 Tipos de Prácticas Desleales de Comercio Exterior.....	100
4.3.1 Discriminación de precios o Dumping.....	101
4.3.1.1 ¿Puede ser considerada una Importación Paralela como práctica de Dumping?.....	105
4.3.2 Subvenciones.....	108
4.3.2.1 ¿La Importación paralela es una subvención?.....	112

4.4 Procedimientos en Contra las Prácticas Desleales de Comercio

Internacional..... 113

4.4.1 Nacional..... 113

4.4.1.1 Investigación Administrativa 114

4.4.1.1.1 Solicitud de Inicio..... 114

4.4.1.1.2 Resolución de Inicio 116

4.4.1.1.3 Resolución Preliminar 117

4.4.1.1.4 Resolución Final 117

4.4.1.1.5. Audiencia Conciliatoria..... 117

4.4.2 Internacional..... 118

4.4.2.1 Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte..... 119

4.4.2.2 Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio 123

CONCLUSIONES..... 126

PROPUESTAS 131

BIBLIOGRAFÍA..... 134

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo recepcional se aboca al estudio de los medios de defensa de aquello que ha tomado el nombre de Importaciones Paralelas, un fenómeno relativamente nuevo por lo que respecta a regulación en nuestro país, pero ya añejo a nivel mundial pues dentro de la doctrina y jurisprudencia externa podemos encontrar precedentes de finales del siglo XIX.

En lo que respecta a las importaciones paralelas México, por el pasar de los años, ha sido fuente de origen de éste tipo de importaciones, las cuales gracias a diversos factores económicos permite que bienes que ostentan una marca registrada o una patente sean exportados a diversos países alrededor del mundo, principalmente hacia el mercado norteamericano y europeo, lo que hace que en aquellos países productos mexicanos al ser importados paralelamente compitan con aquellos que son fabricados a nivel local.

No obstante lo anterior en años recientes el panorama de éste tipo de importaciones ha cambiado por lo que respecta a nuestro país, debido a los acuerdos comerciales internacionales que hemos suscrito, lo que hace que ahora en lugar de ser fuente de origen de importaciones paralelas seamos destino de productos extranjeros logrando así un incremento exponencial en el flujo de éstas importaciones hacia nuestro país.

Al verse incrementadas las importaciones paralelas y no estar prohibidas por nuestra legislación, encontramos que los titulares o licenciarios nacionales de marcas o patentes actualmente tengan que competir contra productos idénticos; y no puedan hacer nada en su contra.

Ahora bien, durante el desarrollo del contenido del presente trabajo de investigación observaremos un análisis tanto doctrinal como jurídico de las figuras e instituciones tratadas en el curso de ésta investigación.

El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro grandes rubros, el primero de ellos corresponde al primer capítulo, el cual es el encargado de esbozar los conceptos y ordenamientos generales a tratar durante el resto de la tesis.

El segundo capítulo corresponde al análisis exhaustivo de las importaciones paralelas, donde además de observar el contenido de la norma mexicana en ésta materia, comparemos éste fenómeno con diversas legislaciones del orbe para conocer el trato que las distintas naciones dan a los bienes procedentes del mercado gris.

Por lo que respecta al tercer capítulo, el cual es la parte medular de la presente investigación, analizaremos los posibles medios de defensa que se otorgan a los particulares para el combate de este tipo de importaciones, destacando que ésta defensa se constriñe a la propia de la materia, es decir la propiedad industrial.

Por último el cuarto capítulo prevé un medio alternativo de defensa para combatir aquellas importaciones paralelas, el cual se fundamenta en la naturaleza de aquellas, siendo ésta el comercio internacional entre naciones, al respecto analizaremos sí las importaciones paralelas pueden ser consideradas como prácticas desleales de comercio exterior y como puede ser combatida tanto a nivel nacional como internacional.

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. Derecho de Propiedad Industrial

En nuestro sistema jurídico existen diversas ramas de protección a derechos que constituye el Estado para los particulares, tal es el caso de la protección que extiende a sus inventores a través del Derecho de la Propiedad Industrial, Entendiéndose por éste al conjunto de normas, principios e instituciones jurídicas encargados de la regulación y protección de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominaciones de origen y trazado de circuitos electrónicos.

El derecho de propiedad industrial lo integran diversos ordenamientos que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)¹ hasta pasar por la Legislación Federal² y los Tratados Internacionales de los que México es parte. Sin olvidar que en caso de controversia es aplicable al caso en concreto una vasta jurisprudencia en la materia.

Este marco jurídico en su conjunto garantiza la exclusividad para la explotación de la invención, marca, modelo de utilidad o diseño industrial, por lo que el Estado incentiva de esta manera la creación de tecnología propia y por lo tanto un desarrollo tecnológico para la nación.

Una de las leyes más importantes en esta materia es la Ley de la Propiedad Industrial, ley donde se desarrollan los conceptos básicos así como los procedimientos de registro y tramitación, así como las infracciones administrativas y en su caso los delitos.

¹ Artículo 28 “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

² Ley de la Propiedad Industrial, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por mencionar los mas importantes.

1.1.1. Marco Jurídico Nacional

El marco jurídico relativo a la propiedad intelectual lo podemos dividir en dos grandes rubros, el relativo a la los derechos de autor, entendiendo por éstos al conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de las obras intelectuales exteriorizadas mediante cualquier medio y fijadas en un soporte material,³ y aquel que corresponde a la propiedad industrial por lo que en los siguientes subincisos analizaremos ambos rubros de protección, con los ordenamientos que lo integran.

1.1.1.2. Ley Federal del Derecho de Autor

En lo que respecta a la propiedad intelectual propiamente dicha o derechos de autor, se encuentra integrado en primer lugar por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) la cual es la encargada de tutelar las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia.⁴

El Reglamento de de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la LFDA y por ultimo el Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública⁵ encargado de la administración y control de los derechos conferidos a los autores por la ley de la materia.⁶

1.1.1.3. Ley de la Propiedad Industrial

A este ordenamiento le corresponde la regulación y protección de la propiedad industrial, en lo que se refiere específicamente al campo de la industria y el comercio,

³ Rangel Medina, David DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. UNAM. IJ. México. 1991. p. 88.

⁴ Programas de Cómputo.

⁵ Artículo 208 de la LFDA.

⁶ Funciones del Instituto se encuentran en el artículo 209 de la LFDA.

es por ello que cuenta con una regulación diferente, aunque se trate también de creaciones del intelecto humano. Este ordenamiento se encarga de la protección de lo relativo a las Patentes y Marcas.

1.1.1.3.1 Patentes

La práctica ha hecho que hablar de patentes signifique *el objeto sobre el cual recae la protección*, es decir, el bien que es protegido por una patente, pero se olvida su verdadero; al respecto podemos mencionar lo siguiente:

Doctrinariamente, una patente es considerada como un derecho subjetivo que se concede al titular, para la explotación exclusiva de su invento;⁷ de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la patente es el “*Título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio*”.⁸ Por su parte el Diccionario Jurídico Mexicano señala: “*Es el privilegio que otorga el estado para explotar una invención nueva susceptible de aplicación industrial*”.⁹

Para nosotros Patente es un documento administrativo por medio del cual la autoridad certifica la posibilidad de ejercer una profesión,¹⁰ o un privilegio otorgado sobre un determinado bien. Para el trabajo que nos ocupa, la segunda parte de nuestra definición es la más acertada, puesto que en Materia de Propiedad Industrial la Autoridad Administrativa otorga la Patente a aquellas creaciones o invenciones que

⁷ Véase Charmansson, Henri. PATENTS, COPYRIGHTS & TRADEMARKS FOR DUMMIES. Wiley Publishing, Inc. United States of America, 2004. pp. 45-46; Poltorak, Alexander I. Paul J. Lerner. ESSENTIALS OF LICENSING INTELLECTUAL PROPERTY. John Wiley & Son, Inc. United States of America, 2004. p. 25-31; Viñamata Paschkes, Carlos. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 2ª Edición. Trillas. México. 2003. p. 191; Witker, Jorge. Angélica Varela. DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO. Editorial UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2003 p. 46.

⁸ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 21ª Edición, Tomo II, Madrid, España, 1997 p. 1547..

⁹ Instituto de Investigaciones Jurídicas. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. 11ª Ed. UNAM-Porrúa. México. 1998 p.2349.

¹⁰ La Cédula de aquel que obtiene un Título Profesional (Artículo 3 y 23 de Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal) La Patente Notarial (ley del Notariado para el Distrito Federal), y la otorgada al Agente Aduanal (Ley Aduanera Artículo 159 y siguientes).

han satisfecho los extremos legales y por lo tanto los autores de las mismas se han hecho acreedores a la protección por parte del Estado Mexicano,¹¹ y por consiguiente castigar a aquellos que usan la patente sin la anuencia del titular del derecho.

En esa misma tesitura y al realizar un exhaustivo análisis en nuestra legislación nacional encontramos que nuestro legislador omitió, o no incluyó definición de lo que se debe entender por patente; no obstante la ley hace referencia a los elementos que debe tener una creación o invención para ser acreedora de este reconocimiento.¹² Tales elementos de fondo los localizamos en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) que al respecto indica:

Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

Además de estos requisitos de anteriores, es necesario que la invención no caiga en alguno de los supuestos que marca el artículo 19 de la LPI .

No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos o científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

¹¹ Siendo este el encargado de la protección a éste derecho exclusivo.

¹² Es importante resaltar que la Ley de Invenciones y Marcas, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 en su artículo 3 omite los requisitos y señala: "... Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado."

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Pero debido que el presente trabajo versará primordialmente sobre la importación paralela de bienes, no es imperante el análisis de cada uno de estos requisitos e impedimentos de la invención, puesto que para que una importación paralela se efectúe y califique de legal es necesario que se realice sobre las invenciones que ya obtuvieron su patente y además de una adquisición de manera lícita¹³ con la anuencia del titular del derecho, es por ello que no nos adentraremos a revisar cada uno de los elementos para su otorgamiento.

1.1.1.3.2 Modelos de Utilidad

Al igual que a las patentes la ley protege a las creaciones denominadas Modelos de Utilidad, entendiendo por éstos a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o

¹³ Ver Agotamiento del Derecho o Doctrina de la Primera Venta *infra* §4.1.4 .

forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad,¹⁴ y al igual que las patentes debe de cumplir tanto los requisitos de fondo y forma para su registro.

La duración de su protección a diferencia de las patentes¹⁵ será por 10 años improrrogables contados a partir de la primera solicitud.

1.1.1.3.3 Diseños Industriales

La LPI también otorga la protección a los diseños industriales que de conformidad a nuestro derecho positivo se dividen en dos grandes conceptos:

- a) El Dibujo Industrial.
- b) Modelo Industrial

De conformidad a la LPI,¹⁶ un Dibujo Industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio de lo anterior podemos inferir que su característica principal es la de ser bidimensional.

Por lo que respecta a los Modelos de Utilidad, son aquellos constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos

¹⁴ Artículo 28 LPI.

¹⁵ Su protección es por 20 años contados a partir de su solicitud o fecha de prioridad.

¹⁶ Artículo 32.

La protección para los diseños industriales será de 15 años a partir de la fecha de presentación de solicitud.

1.1.1.3.4 Signos Distintivos

En este rubro localizamos diversas formas de protección para la distinción de productos de una misma especie o calidad.

1.1.1.3.4.1 Marcas

Al tratar éste punto, tanto la legislación como la doctrina y la jurisprudencia tienen puntos en común, por lo que identifican a la marca como todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de la misma especie o calidad.¹⁷

La finalidad de su otorgamiento es una protección que se podría considerar como bipartita, es decir, primeramente protege tanto a personas físicas o morales titulares de la marca contra actos de competencia desleal, y en segundo lugar otorga de manera indirecta una protección al consumidor final de estos bienes o servicios, puesto que éste se ve amparado por la calidad de la marca.

De conformidad a nuestra legislación se distinguen cuatro especies de marcas:¹⁸

- ® Nominativo
- ® Innominado
- ® Tridimensional
- ® Mixto

¹⁷ Artículo 1708 TLCAN, Artículo 88 LPI; Charmansson, Henri. *Op. cit. nota 7* p. 210; Viñamata Paschkes, Carlos. *Op. cit. nota 7* pp. 287, 299; Coutinho de Abreu. J.M. “Marcas (Noção, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)” *BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO*. Número 73. São Paulo, Brasil. 1997 p. 121.

¹⁸ Artículo 89 fracción I, II, y 113 LPI.

Nominativo

Consiste en una o varias palabras o números que pueden tener o no un significado en español o en algún otro idioma; éstos signos tienen la característica de ser susceptibles de leerse o pronunciarse sin importar el idioma de origen *v.gr.* coca-cola®, Soy totalmente palacio®,

Innominado

Son aquellos diseños o dibujos visibles que de caracteres reconocibles *v.gr.*



Tridimensional

Como su nombre lo indica es aquella que por su naturaleza física reúne en ella las tres dimensiones, es decir en los ejes *X, Y* y *Z*. (*altura, longitud y profundidad*) esta marca se identifica primordialmente con los envases de diversos productos; los ejemplos clásicos son los envases de refrescos que por su característica única los hace reconocibles una de otra marca.

Mixto

Reciben éste nombre aquellas marcas que en su signo visible integran dos o más de los elementos anteriores, es decir, integran caracteres reconocibles de un idioma más un diseño o dibujo visible; como ejemplo podemos mostrar los siguientes:



De conformidad a nuestro sistema jurídico y como se ha podido comprobar en el presente inciso únicamente es posible solicitar el registro de una marca de aquellos signos *visibles*, por lo que en este momento no son registrables ni sonidos ni aromas.¹⁹

La ley también reconoce la protección a lo que se conoce como Marcas Colectivas las cuales las podrán solicitar aquellas asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que se encuentren legalmente constituidas; su finalidad es la distinción del mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

1.1.1.3.4.2 Avisos Comerciales

A los avisos comerciales,²⁰ en la práctica se les otorga el nombre de eslogan,²¹ éstos tienen una función eminentemente publicitara de los artículos o servicios que promueven.²²

Cabe señalar que la protección del aviso comercial es únicamente al anuncio que publicita un bien o servicio, por lo que su registro no amparara productos ni servicios aun cuando estén en estrecha relación con el establecimiento o negociación.²³ A lo anterior es aplicable el siguiente precedente:

No. Registro: 252,146
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

¹⁹ Como sugerencia sería preciso incluir la no registrabilidad de sonido y aromas a la lista de signos no registrables como marca del artículo 90 de la LPI.

²⁰ Capítulo III del Título IV de la LPI..

²¹ Frase corta, utilizada para fines publicitarios que intenta llamar la atención del público sobre un producto especial que se lanza al mercado. Gran Enciclopedia Salvat. Tomo 11, Salvat Editores. Barcelona, España. 2000. p. 1541.

²² Viñamata Paschkes, Carlos, *Op. cit. nota 7* p. 356.

²³ Artículo 102 *in fine* LPI.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 115-120 Sexta Parte

Tesis:

Página: 34

Genealogía:

Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 24, página 165.

AVISOS COMERCIALES, USO DE LOS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 209 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El texto del artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial permite interpretarlo en el sentido de que usar un aviso significa anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos y no simplemente haber ordenado la fabricación de envases de diversas capacidades o tapones y diseños con el aviso comercial respectivo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 979/77. Productos Químicos Alen, S.A. 6 de julio de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Liévana Palma. Secretario: Ricardo Flores Martínez.

Nota: En el Informe de 1978, la tesis aparece bajo el rubro "AVISOS, USO DE LOS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 209 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."

Su protección al igual que las marcas será por un plazo de 10 años renovables, y ésta comenzará a partir de su solicitud de registro.

1.1.1.3.4.3 Nombres Comerciales

Consiste en la protección que se le da al nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio, y el derecho de su uso exclusivo, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el

nombre comercial, y se aplicará a toda la república, si existe difusión masiva y constante del mismo en el nivel nacional.²⁴

La característica primordial es que no necesita registro para su protección a diferencia de las marcas, sin embargo para que surta efectos frente a terceros se requiere su publicación, hecho que se confirma con la tesis que a continuación se transcribe.

No. Registro: 268,974
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa
Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Tercera Parte, IV
Tesis:
Página: 182

NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE LOS.

El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere del de otras propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas porque mientras estas últimas propiedades se registran, los nombres comerciales solamente se publican. La lectura del artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial revela que el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de que quién imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa la comprobación de su uso; sin que esta prueba del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad estrictamente señalada por el artículo, pues basta decir que cualquier tercero que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre comercial, a pesar de su publicación, según lo dice la parte final del citado precepto, de lo que se deduce que la prueba del uso, rendida precisamente a la publicación del nombre, no introduce frente a terceros ninguna ventaja en favor de quién obtiene la publicación, salvo la ya limitativamente señalada en relación con la presunción del dolo.

²⁴ Viñamata Paschkes, Carlos *Op. cit. nota7* p. 353.

Amparo en revisión 5487/55. Dana México, S. A. 2 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Y para que sea publicado el nombre comercial, éste deberá cumplir con los requisitos que para su efecto la ley establece.

1.1.1.3.4.4 Denominaciones de Origen

Esta figura jurídica también forma parte de los derechos de la propiedad industrial, pero a diferencia de las patentes, diseños y modelos industriales, marcas, nombres y avisos comerciales, no ingresan al patrimonio de su titular, ni le dan un derecho exclusivo para su uso.

Su naturaleza es la de proteger y garantizar la autenticidad del origen de un producto determinado, por lo que su otorgamiento sólo a una región específica y por lo tanto todos los productores que se encuentren dentro de esa región y produzcan el bien protegido gozaran de tal protección.

La intención de ésta protección se origina porque los artículos provenientes de una región determinada se han vuelto famosos por las cualidades de la región o por la habilidad humana que se ha visto plasmada en ellos durante mucho tiempo, hecho que les da una característica diferente a otros productos similares pero elaborados en otra región.

México cuenta actualmente con 11 declaraciones de denominación de origen que van desde el Famoso “Tequila” pasando por la “Talavera” o el “Mago Ataúlfo” las cuales protegen a aquellos productos que por sus características especiales son diferentes.

1.1.2 Acuerdos Internacionales sobre Propiedad Industrial

México ha firmado y ratificado diversos acuerdos bilaterales y multilaterales relativos a la protección de los derechos de propiedad industrial, y de igual manera ha visto en

la necesidad de adecuar su legislación a las exigencias de éstos textos, logrando así una homologación de las disposiciones de la materia; es por ello que en el presente subcapítulo analizaremos aquellos acuerdos que consideramos los más importantes y que tienen injerencia en la presente investigación.

Llevaremos al cabo un análisis del texto del tratado y haremos la comparación con la legislación nacional en vigor.

1.1.2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en Ginebra el 2 de octubre de 1969.

Este convenio data de finales del siglo XIX, y en el transcurso del tiempo se han ido tanto adhiriendo nuevas partes como modificando su contenido original actualizándolo a las necesidades de la época, es por ello que cuenta con siete revisiones en el transcurso de su vigencia.

No es hasta el año de 1976 que México el 21 de abril deposita el instrumento de adhesión al Convenio y una vez que se publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de julio de 1976 México ya es Estado parte de la Unión.

El Convenio de París consta de treinta artículos cada uno de los cuales nos indica las normas mínimas que deben de cumplir los países de la Unión²⁵ en relación a los derechos de propiedad industrial que deben otorgar a sus nacionales y a los extranjeros

²⁵ Así se autonombran nombran los Estados partes del presente convenio.

que intenten un registro dentro de su país²⁶, de la misma manera señala las normas básicas para la organización de la Unión, que va desde los órganos administrativos que la integran hasta las contribuciones que debe realizar cada parte contratante.

A continuación se compararán algunos artículos del Convenio de París que tienen un similar LPI:

CONVENIO DE PARÍS	LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
<p>Artículo 1 inciso 2)</p> <p>La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.</p>	<p>Artículo 2o Fracción V</p> <p>Esta ley tiene por objeto:</p> <p>V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y...</p>
<p>Artículo 4 Inciso A 1)</p> <p>Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.</p> <p>Inciso C 1)</p> <p>Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.</p>	<p>En este sentido en diversos artículos se reconoce la prioridad para el otorgamiento de la patente pero es el artículo 40 que indica:</p> <p>Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.</p> <p>Aquí nuestra no hace distinción al plazo entre patentes, dibujos y modelos industriales o marcas, sino nos indica un plazo único de doce meses</p>

²⁶ A este respecto el artículo 2 de la Convención de París señala que se debe de dar trato nacional a a los extranjeros miembros de países de la Unión, es decir, otorgar las misma ventajas que la legislación municipal otorga a sus nacionales.

<p>Artículo 5</p> <p>Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.</p>	<p>Artículo 70</p> <p>Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.</p> <p>No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.</p>
<p>Artículo 6 bis</p> <p>Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.</p>	<p>Artículo 90 fracción XV</p> <p>Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</p> <p>Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.</p> <p>A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.</p>
<p>Artículo 6 ter</p> <p>Éste artículo nos habla de las prohibiciones en cuanto al registro de marcas a aquellas que intentes ostentar emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de</p>	<p>Al efecto, el Artículo 90 nos enlista diecisiete prohibiciones para el otorgamiento de una marca, en donde se encontramos las previstas por el artículo Artículo 6 <i>ter</i> de la Convención de Paris y muchas otras de que</p>

<p>organizaciones intergubernamentales</p>	<p>interfieren en la legislación nacional, como ejemplo podemos citar al de la similitud en grado de confusión.</p>
<p>Artículo 10 bis</p> <p>1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.</p> <p>2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.</p> <p>3) En particular deberán prohibirse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 	<p>El artículo 213 fracción I indica:</p> <p>Son infracciones administrativas:</p> <p>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;</p> <p>Por lo tanto también se prohíben las prácticas de competencia desleal en México.</p> <p>En el artículo 90 al señalar una lista de cuales supuestos no es registrable una marca, también localizamos que nuestra legislación también protege contra el registro de marcas que puede generar confusión, no son registrables de igual manera aquellas marcas que son susceptibles de engañar al público, o inducir al error, esto es aseveraciones falsa sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenden amparar.</p>
<p>Artículo 12</p> <p>1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.</p> <p>2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas; b) las reproducciones de las marcas registradas. 	<p>México creó su propio instituto encargado en el trámite y registro de las Patentes, Dibujos y Modelos industriales Así como las Marcas se establece mediante decreto publicado el 10 de diciembre de 1993, no es sino hasta las reformas de agosto de 1994 en donde se le otorgan las atribuciones actuales al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), éstas facultades las encontramos citadas en el artículo 6</p>

En esta comparación se confrontaron aquellos artículos que considero tienen una mayor importancia y trascendencia; como se puede observar en el cuadro comparativo anterior, nuestra legislación esta acorde al texto del tratado e incluso otorga mayores beneficios a aquellas personas que deseen iniciar un registro ante el IMPI.

1.1.2.2. La Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio suscritos por México.

Dado el movimiento económico mundial, México se vio en la necesidad de de participar en los procesos de integración económica, de los cuales ubican 4 niveles de integración²⁷, el primero de ellos es la zona de libre comercio donde el principal objetivo es la liberación de barreras arancelarias y no arancelarias²⁸ al comercio exterior lo que origina una apertura de su frontera a los productos procedentes de otras latitudes, pero primordialmente de aquellos que se les considera como socios comerciales. Para México, estos procesos de integración regional comenzaron en el año de 1993 cuando México se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a partir de esa fecha se ha firmado 11 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo Comercial, la intención de estos tratados es lograr un mercado integral, y no sólo de mercancías entre los socios comerciales.

Dada la cantidad de bienes que se importan y exportan entre los miembros de las zonas de libre comercio, se vio la necesidad gubernamental de otorgar protección adicional en materia de propiedad industrial e intelectual a los productos sujetos al este tráfico internacional. Es por ello que en el siguiente inciso se estudiaran las diferencias y similitudes entre la legislación nacional y estos textos internacionales.

²⁷ Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común, Unión Monetaria Cfr. Vega Mocoora, Isabel. Obra Colectiva Coordinada por. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA. Curso Básico. 2ª Ed. Editorial Lex Nova. Valladolid, España 1998 pp. 50-51.

²⁸ Son todas aquellas medidas que tienen el mismo efecto que el arancel, entre las que podemos citar entre otras las medidas para controlar el volumen de las importaciones, las barreras técnicas y sanitarias. Ballesteros Román, Alfonso J. COMERCIO EXTERIOR. Teoría y Práctica. 2ª Ed., Editorial Universidad Murcia, Madrid, España. 2001 p. 49.

Debido al nivel de operaciones considero que los Tratados de Libre Comercio (TLC) que más han influido en el mercado mexicano son los relativos al TLCAN y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros (TLCUE), pero el análisis exclusivamente será al capítulo relativo a la Propiedad Intelectual.

1.1.2.2.1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Se publica el 20 de diciembre de 1993 en el DOF para entrar en vigor el 1 de enero de 1994, el texto del tratado consta de XXII Capítulos que incluyen diversos tópicos lo que provocó la adecuación a la ley para contener normatividad que no vaya en contra del contenido del Acuerdo, en el artículo XVII, es el que habla de la Propiedad Intelectual. En éste capítulo se otorga protección los Derechos de Autor, Marcas, Patentes, Dibujos y Modelos Industrial, Secretos industriales y Esquemas de Circuito Trazado (elemento nuevo por el cual se tuvieron que hacer modificaciones a la ley), de igual manera prevé la protección a procesos y productos farmacéuticos (elemento ya protegido en México desde 1991) y biotecnológicos.

TLCAN	LEGISLACIÓN NACIONAL
<p>Artículo 1701. Naturaleza y ámbito de las obligaciones</p> <p>2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada una de las Partes aplicará, cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de:</p> <p>(a) el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);</p> <p>(b) el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971</p>	<p>Este artículo prevé la aplicación de textos de otros tratados de manera adicional por lo que solicita que los estados parte hagan lo posible para adherirse a el texto de los tratados citados en el artículo al efecto México es parte de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Convenio de Ginebra, fecha de publicación en el DOF 8/02/1974 2. Convenio de Berna, fecha de publicación en el DOF 4/01/1975 3. Convenio de Paris, fecha de publicación en el DOF 27/07/1976 4. Convenio UPOV, fecha de publicación en el DOF 20/05/1998

<p>(Convenio de Berna);</p> <p>(c) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y</p> <p>(d) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).</p> <p>Las Partes harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.</p>	<p>De lo anterior podemos advertir que para el caso de México, el ya era parte contratante de los Tratados citados en fechas anteriores a las negociaciones del TLCAN, por lo que aquellos textos debieron influir en el contenido de éste tratado, no es así para el Convenio de UPOV ya que en México no se autorizaba el registro de patentes a las variedades vegetales.</p>
<p>Artículo 1703. Trato nacional</p> <p>Se observa la prerrogativa del trato nacional, es decir, otorgar a los nacionales de otra Parte un trato no menos favorable del que concede a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad Intelectual.</p>	<p>La LPI no observa distinción entre nacionales y extranjeros por lo que se puede advertir que existe trato nacional a los mismos, además, (y desgraciadamente) son los extranjeros quienes utilizan más los servicios del IMPI que los nacionales.</p>
<p>Artículo 1708. Marcas</p> <p>6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.</p>	<p>No es hasta las reformas publicadas en el DOF el 16 de junio de 2005 cuando se crea el Capítulo II Bis el cual establece los principios básicos para la determinación de la notoriedad de una marca, sin olvidar los requisitos que el artículo 90 fracción XV al efecto prevé²⁹.</p>
<p>Artículo 1709. Patentes</p> <p>... Para efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" sean</p>	<p>Creo que el extracto anterior es una aportación muy importante a conceptos cuya naturaleza es de difícil interpretación, puesto que la ley únicamente nos indica los conceptos de</p>

²⁹ Reformado el 16 de junio de 2005.

<p>respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles".</p>	<p>“actividad inventiva” y “susceptibles de aplicación industrial” (artículo 16), pero ni la ley ni su reglamento nos proporciona lo que debemos entender por ellos, y deja el su interpretación a los examinadores, los cuales deben tomar en cuenta la expresión del tratado para el análisis de las solicitudes.</p>
<p>Artículo 1710. Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados³⁰</p> <p>Nos señala diversos actos que se deben considerar ilegales relativos a la comercialización y utilización de los llamados esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las medidas precautorias.</p>	<p>En cumplimiento al anexo señalado en el pie de página 16, no es sino hasta las reformas a la Ley del 26 de Diciembre de 1997 cuando se adiciona el Título Quinto Bis a la LPI el cual observa la protección a estos inventos y por lo tanto se adecua la legislación nacional para quedar acorde tanto al progreso en esa área como al texto del tratado que nos ocupa</p>
<p>Artículo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales</p> <p>1. Cada una de las Partes garantizará,... que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.</p>	<p>Al efecto nuestra LPI prevé el Título Sexto que nos indica las reglas generales de los Procedimientos Administrativos el cual incluye un capítulo del Procedimiento para la Declaración Administrativa, otro relativo a las infracciones y Sanciones Administrativas y una serie de actos ilícitos que son reconocidos como delitos.</p>

³⁰ Son a través los cuales se representa la forma y tamaño a escala de cada parte de un microcomponente que aparecerá en forma geométrica en una placa final denominada diseño maestro, a partir del cual se fabricará el circuito y al efecto se crea un **Anexo 1710.9 Esquemas de trazado** en donde: “México realizará su mayor esfuerzo para poner en práctica lo antes posible las obligaciones señaladas en el Artículo 1710, y lo hará en un plazo que no exceda de cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.”

1.1.2.2.2. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros.

EL 26 de junio del año 2000 es publicado en el DOF este Acuerdo Internacional el cual entró en vigor el 1 de Julio del mismo año; a diferencia del TLCAN, el TLCUE no establece una serie de “normas básicas” para la protección de la Propiedad Intelectual, sino que se constriñe a “ratificar” las obligaciones ya previstas por otros Tratados de la Materia.

El Texto del TLCUE consta de 60 artículos y un anexo; en su numeral 12 observamos lo relativo a la importancia de la protección a la Propiedad Intelectual; el mismo nos indica:

1. ..., las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos.³¹.

De la lectura del artículo que antecede, observamos que éste no aporta ningún elemento nuevo a la protección de la propiedad intelectual sino que confirma las obligaciones ya establecidas por el derecho internacional. Es por ello que advertimos la carencia de grandes aportaciones en este campo, sin embargo, fue necesario dejar claro entre partes cuales son los Tratados Internacionales que tendrán aplicación mutua, y es aquí en donde entre Consejo Conjunto en funciones, el cual es un órgano institucional que tiene prerrogativa la toma de decisiones relativas a la supervisión y aplicación del Acuerdo, éste Consejo esta constituido por los miembros del Gobierno

³¹ DOF 26/06/2000.

Mexicano, los miembros del Consejo de la Unión Europea y miembros de la Comisión Europea.³²

Éste Consejo debido a que está obligado de adoptar medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual³³ ha decidido conjuntamente³⁴ que las Convenciones Internacionales Aplicables serán:

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994);
2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo, 1967);
3. El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971);
4. La Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Roma, 1961);
5. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Washington 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984); y
6. La Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convención UPOV 1978), o la Convención Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, 1991 (Convención UPOV 1991).

También en ese artículo 36 se prevén obligaciones de adhesión a:

- a) El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Ginebra 1977, y enmendado en 1979).
- b) El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977, modificado en 1980).
- c) El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (Ginebra, 1996); y

³² Artículos 45, 46 y 47 del texto del TLCUE.

³³ Obligación prevista en el artículo 12 párrafo 2 del TLCUE.

³⁴ Artículo 36 del Anexo del TLCUE.

- d) El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ginebra, 1996).

A manera de conclusión podemos decir que México se ha visto en la necesidad de la incorporación de nuevos rubros de protección en materia de la propiedad intelectual, para satisfacer las obligaciones previstas en los Tratados. Tratados que han obedecido a que México ha entrado al proceso de globalización desde hace más de una década, no sin olvidar que este proceso no se originó con la firma de los TLC sino a la dinámica mundial que se ha observado desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

CAPÍTULO II IMPORTACIONES PARALELAS EN MÉXICO Y EL MUNDO

2.1 Importación Paralela

Importación paralela es la importación de bienes genuinos que se han obtenido en un mercado extranjero a un bajo costo y por lo tanto pueden ser revendidos a un menor precio del que ofrecen ya sea el distribuidor autorizado o el licenciataria del la Marca Registrada en el país al que fueron importados;³⁵ es decir, la importación paralela existe cuando un importador compra un producto genuino con una marca registrada extranjera, lo importa a México sin el consentimiento del propietario de la marca registrada, para posteriormente venderlo en competencia con el mismo producto ofrecido por el propietario, licenciataria o distribuidor autorizado de la marca en México.³⁶

³⁵ Véase Dahl, Nancy K. "Grey Market Imports: Stemming The Tide." *OREGON LAW REVIEW*. Vol. 65. 1986. p. 123; Gerber, David A. David Bender. "The Gray Market: A Legal Enigma." *NEW YORK STATE BAR JOURNAL*. Vol. 59, January, 1987. p. 41; Davis, Theodore H. Jr. "Applying Grecian Formula To International Trade: K Mart Corp. v. Cartier, Inc. And The Legality Of Gray Market Imports." *VIRGINIA LAW REVIEW*. Vol. 75 OCTOBER, 1989 p. 1397; Fornaro, Matthew. "A Parallel Problem: Grey Market Goods And The Internet." *JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW AND POLICY*. Vol. 8. June 2003 p. 70; Gonzalez, George Y. "Symposium on the North American Free Trade Agreement: An Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North American Free Trade Agreement," *HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL* Vol. 34, No. 2, Spring 1993 p. 306-307; Ghosh, Shubha. "Pills, patents, and power: state creation of gray markets as a limit on patent rights." *FLORIDA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 53 Spring, 2002. p. 789; Hiebert, Timothy H. "Foundations of The Law of Parallel Importation: Duality And Universality In Nineteenth Century Trademark Law" *THE TRADEMARK REPORTER* No. 80 September-October, 1990. pp. 483; Hintz, Donna K. "Battling Gray Market Goods With Copyright Law." *ALBANY LAW REVIEW*. Vol. 57, Fall, 1994. p 1188; Lach, Donna M. "The Gray Market And The Customs Regulation -- Is The Controversy Really Over After K Mart Corp. V Cartier, Inc.?" *CHICAGO-KENT LAW REVIEW*. Vol. 65. 1989. p. 221; Liebel, Lars H. "Trademark Law, Economics and Grey-Market Policy" *INDIANA LAW JOURNAL*. Vol. 62. Summer, 1987. p. 753; Nester, Lisa A. "Keywords, Trademarks, and the Gray Market: Why the Use is Not Fair." *MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW*. Vol. 7. 2003. p. 242; Peterman, Brain W. "The Gray Market Solution: An Allocation of Economic Rights." *TEXAS INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 28 Winter, 1993 p.159; Rubin, Harry. "Destined To Remain Grey: The Eternal Recurrence Of Parallel Imports" *INTERNATIONAL LAWYER* Vol. 26 Fall, 1992. pp. 597-598; Victor, Paul. "Preventing Importation Of Products In Violation Of Property Rights." *ANTITRUST LAW JOURNAL*. Vol. 53. 1985 p. 790; Yashor, Shira R. "Competing in the Shadowy Gray: Protecting Domestic Trademark Holders from Gray Marketeers Under the Lanham Act." *UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW*. Vol. 59, Summer, 1992 p. 1363; Young, John A. Jr. "The Gray Market Case: Trademark Rights v. Consumer Interests." *NOTRE DAME LAW REVIEW*. Vol. 61. 1986 p. 838.

³⁶ Peterman, Brain W. *Op. cit. nota 36* p. 159.

A las importaciones paralelas se les conoce igualmente como bienes del Mercado Gris o Zona Gris de las importaciones. ¿Y por qué se les ha dado este color? Teóricos han afirmado que el nombre de “Mercado Gris” emerge metafóricamente de la percepción de que tal mercancía ocupa la región intermedia de entre el “Mercado Blanco” bienes legítimamente importados al país con la anuencia del propietario de la marca y el “Mercado Negro” que constituye la distribución de productos o servicios que por su propia naturaleza son ilegales tales como cocaína, los servicios sexuales o para el caso de Propiedad Industrial bienes que son producidos o comercializados sin la anuencia del titular de los derechos tanto de marca como la patente³⁷ los cuales constituyen una grave infracción los derechos conferidos a sus titulares.

Históricamente para hablar de la importación paralela es necesario precisar dos escenarios, el nacional y el internacional; desde el punto de vista nacional la importación paralela es un fenómeno reciente que desde la década de los 90’s del Siglo XX se ha visto intensificado en nuestro país, no sin olvidar que México ha sido en el transcurso de los años distribuidor de importaciones paralelas para los Estados Unidos de América, no sin olvidar que en un mayor porcentaje nuestro país recibe este tipo de importaciones.

Ya en su carácter internacional podemos afirmar que este tipo de importaciones son un fenómeno comercial de antaño, pues se pueden obtener resoluciones judiciales relativas a las importaciones paralelas desde el año de 1886.³⁸

La intensificación de este tipo de importaciones, poco reguladas por nuestra legislación, se debe primordialmente a las diversas prácticas comerciales que han surgido por el pasar de los años, citando de entre las de mayor trascendencia la globalización y el surgimiento de la World Wide Web (WWW) o red global de comunicaciones lo que permite el acercamiento del mercado entre las diversas

³⁷ Warlick IV, J. Thomas. “Of Blue Light Specials And Gray-Market Goods: The Perpetuation Of The Parallel Importation Controversy” *EMORY LAW JOURNAL*. Vol. 39 Winter, 1990, p. 350; Victor, Paul. *Op. cit. nota 35* p. 790.

³⁸ véase *Apollinaris Co. V. Scherer*, 27 F. 18 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

naciones y por lo tanto, un productor de Kazajstán puede ofrecer sus productos por la Internet y venderlos a un consumidor canadiense.

De igual manera y gracias a la creación de la Organización Mundial de Comercio, se puede comercializar bienes con sus países miembros obteniendo ventajas económicas al respecto; lo que nos lleva a afirmar que la reciente disponibilidad de encontrar en el exterior productos que ostenten una marca registrada han originado la importación paralela.³⁹

No sólo la apertura del mercado internacional ha sido el único factor para que se intensifiquen las importaciones paralelas en México y en el mundo, podemos adicionar que más que un mercado libre la posibilidad de adquirir bienes de consumo en el extranjero a un menor precio del que se obtiene a nivel nacional hace que se vea acrecentado este tipo de importaciones.⁴⁰

Otro factor importante es el agotamiento del derecho del propietario de la marca registrada, ya que, una vez introducido lícitamente en el mercado su producto y ser vendido por primera vez agota el derecho, permitiendo a partir de este momento que cualquier tercero no relacionado con la marca registrada pueda importar bienes a su país sin incurrir en infracción alguna.

El fenómeno del mercado gris se puede identificar en tres escenarios o rutas de mercado siendo estas:⁴¹

1. Cuando una compañía domestica compra los derechos para el uso y registro de una marca de un fabricante extranjero⁴², por lo que hay importación paralela

³⁹ Lackert, Clark W. "Introduction To The Parallel Imports Controversy: Trade Or Trademark Policy?" *COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW*. 1987 p. 151.

⁴⁰ Schwartz, Rhonda. "Grey Marketeers: Pirates Of Goodwill Or Vendors Of Value?" *COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW*. 1987 p. 258.

⁴¹ Rubin, Harry. *Op. cit. nota 35* p. 598; Friedman, Lawrence M. "Business and Legal Strategies For Combating Grey-Market Imports." *INTERNATIONAL LAWYER*. Vol. 32 Spring, 1998. p. 27; Gonzalez, George Y. *Op. cit. nota 35* p.323-324; Yashor, Shira R. *Op. cit. nota 35* p. 1371-1372; Peterman, Brain *Op. cit. nota 36* p. 163.

⁴² Véase *A. Bourjois & Co. v Katzel* 260 US 689 (1923).

cuando una tercera parte realiza las importaciones del producto extranjero al país del licenciante.

2. Cuando un propietario doméstico de una marca registrada autoriza a un fabricante extranjero independiente a utilizar la marca en una locación específica⁴³, pero una tercera parte compra estos bienes y los introduce al mercado del licenciante de los bienes.
3. La tercera ruta se puede materializar cuando el importador paralelo obtiene bienes:
 - a. De una subsidiaria de una corporación extranjera que registra una idéntica marca registrada en el país receptor, que la ya registrada en el país de origen.
 - b. De una subsidiaria en el extranjero, que es cuando una empresa nacional establece una subsidiaria extranjera o una división desincorporada de fabricación.

Por lo que los bienes son manufacturados tanto por la empresa originaria como por la subsidiaria sin importar el origen de las mismas y al importarlos se puede decir que es una importación paralela.

En nuestra definición de importación paralela claramente acotamos que los bienes objeto de este tipo de prácticas se tratan de bienes genuinos. Un bien genuino es definido como: “un bien producido o selecto por el propietario o licenciario de la marca registrada, y colocado en el mercado lícitamente”.⁴⁴

Es de suma importancia recalcar la originalidad de los bienes importados, pues en el caso de que éstos no sean genuinos no podrían considerárseles como bienes del mercado gris sino bienes del “Mercado Negro” y por lo tanto serán acreedores a una

⁴³ Véase *Original Appalachian Artworks, Inc. v Granada Electronics, Inc.* 816 F2d 68 (2d Cir 1987).

⁴⁴ Artículo 54 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; Lipner, Seth E. “Trademarked Goods And Their Gray Market Equivalents: Should Product Differences Result In The Barring Of Unauthorized Goods From The U.S. Markets?” *HOFSTRA LAW REVIEW*. Vol. 18 Summer, 1990 p. 1030.

infracción administrativa o una sanción penal. Sin embargo, cabe señalar que no todos los bienes “genuinos” son idénticos pues éstos atienden a las preferencias y requerimientos regionales, como ser empacados de manera diferente o de conformidad a la legislación nacional; una variante de sabor para considerar las preferencias del consumidor o pueden incluso variar un poco su calidad;⁴⁵ para ejemplificar lo anterior podríamos señalar lo siguiente: Un chocolate que ostente la marca Hershey’s hecho en México podría contener un mayor porcentaje de manteca de cacao que el mismo producto que se fabrica en los Estados Unidos, por lo que su sabor podría variar; ésta variación respondería a las preferencias de su público consumidor dado que en México gustan de un sabor más fuerte que en los Estados Unidos.

Del mismo modo encontramos que el traslado de estos bienes puede afectar la calidad de los mismos, pues no han sido empacados para el traslado internacional y muchas veces no cubren los controles de calidad que el propietario o licenciataria de una marca registrada aplica a su producto; como resultado se pueden presentar deficiencias en el desempeño del producto,⁴⁶ *v.gr.* Si una Batería presenta un impropio control de la temperatura en su tránsito internacional, podría tener un periodo de vida más corto debido al manejo, y por lo tanto un desempeño menor que la misma Batería adquirida al propietario de la marca o distribuidor autorizado, además de que como valor agregado podemos con el distribuidor autorizado podemos hacer valer más fácilmente la garantía del producto en caso de defectos.

Ahora, no todos los bienes participan en la Zona Gris de las importaciones y esto se debe a las variantes que un mismo producto puede sufrir en los diferentes mercados o las diferentes necesidades de los consumidores, de entre una lista de bienes “predilectos” por los importadores paralelos encontramos; equipos fotográficos, rollos de película, baterías, electrodomésticos, relojes, alimentos, fragancias, cosméticos,

⁴⁵ Lipner, Seth E. *Op. cit. nota 44* 1033.

⁴⁶ Gilbert, Scott D. Eugene A. Ludwig, Carol A. Fortine. “Federal Trademark Law And The Gray Market: The Need For A Cohesive Policy.” *LAW AND POLICY IN INTERNATIONAL BUSINESS*. Vol. 18, 1986 p. 110.

medicamentos, vinos, artículos deportivos y neumáticos;⁴⁷ Y por increíble que parezca, a la lista podemos incluir Automóviles.⁴⁸

Pero a todo esto ¿qué es lo que hace a los bienes tan atractivos para ser susceptibles a las importaciones paralelas? Primeramente es el precio y luego podemos decir que la liberación de aranceles seduce a su importación, puesto que esto permite la posibilidad de mantener un precio menor que el del mercado nacional, así de esta manera, logra que los minoristas se aventuren en este mercado, pero ¿por qué se pueden obtener bienes a un menor precio en el extranjero? Esto se debe primordialmente a:⁴⁹

a) LA FLUCTUACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO⁵⁰

Las divisas son como cualquier otro bien, por lo que sus precios varían en función de de la oferta y demanda, lo que hace que las diferentes monedas del mundo tengan un poder adquisitivo diferente y por lo tanto varíe el precio de un bien de un país a otro.

Asumamos que un fabricante italiano cobra \$100 por la unidad a un distribuidor autorizado en México y €100 a un distribuidor francés. También asumamos que se exigen a ambos vendedores que pongan un 25% de encarecimiento por la unidad; Asumamos que el costo de envío de Francia a México es de \$10. Cuando los tipos de cambio son \$1 = €1, las importaciones paralelas son económicamente imposibles y poco atractivas ya que importar a México el producto francés costaría \$135 y el nacional \$125. Sin embargo, si el tipo de cambio entre los Pesos y los Euros fuera de \$1 = €2, las circunstancias cambiarían y estarían maduras para un mercado gris en

⁴⁷ Rubin, Harry. *Op. cit. nota 35* p. 620; Gilbert, Scott D. Eugene A. Ludwig, Carol A. Fortine. *Op. cit. nota 46* 109.

⁴⁸ Un ejemplo de esto lo encontramos en el Reino Unido que ha tenido casos de ciudadanos de aquel país que adquieren autos Mercedes-Benz en Alemania a un precio menor del obtenido en Inglaterra y lo importan a sin ninguna restricción.

⁴⁹ Véase Barfield, Claude E. Mark A. Groombridge. "Parallel Trade In The Pharmaceutical Industry: Implications For Innovation, Consumer Welfare, And Health Policy." *FORDHAM INTELLECTUAL PROPERTY, MEDIA AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL*. Vol. 10 Autumn 1999 p. 185.

⁵⁰ Andrade, Richard M. "The Parallel Importation Of Unauthorized Genuine Goods: Analysis And Observations Of The Gray Market." *UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS LAW*. Vol. 13 Fall, 1993 pp. 412-414.

México ya que el bien francés por la diferencia en el tipo de cambio costaría \$50 más el 25% de encarecimiento, se aumentaría a \$62.50, ahora a este precio sumemos los \$10 del costo de importación, lograríamos que importar el bien francés cueste 72.50 en lugar de los \$125 que costaría encontrarlo en México. Un mercado muy fructífero para estas importaciones.

b) LA DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS⁵¹

Los fabricantes extranjeros pueden comportarse de una manera anti-competitiva entre los bienes que producen en las diferentes latitudes, esto se hace manipulando el precio que ellos cobran en las diferentes naciones por el mismo bien. Por ejemplo, el fabricante puede cobrar \$100 para el bien que ostenta una marca registrada en Japón, \$110 en Alemania, \$75 en el Reino Unido, y \$200 en México. Por lo que se puede afirmar que el precio del bien en México será artificialmente alto lo que originaría que se importara paralelamente este bien de los otros países. Aunque este supuesto es muy complejo, para lograrlo necesitaríamos que la empresa fabricante tuviera un fuerte poder en el mercado lo que facilitaría este tipo de operaciones.

c) DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS⁵²

Los diferenciales de precio en las cadenas autorizadas de distribución también pueden levantarse debido al costo de diferencia de su manipulación y otras circunstancias específicas del mercado.

Los costos industriales pueden variar debido a las disparidades en la accesibilidad de la materia prima, los costos obreros, gastos de utilidad, impuestos, la eficacia de medios de producción, subsidios gubernamentales, y otros numerosos posibles gastos. Si un fabricante en una nación de costo industrial alto conserva el beneficio de

⁵¹ *Ibidem*. p. 415.

⁵² *Ibidem* p. 416-417; Ghosh, Shubha. "Pills, Patents, And Power: State Creation Of Gray Markets As A Limit On Patent Rights." *FLORIDA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 14 Spring, 2002. p. 231.

encarecimiento, entonces el precio del bien tendrá que ser ajustado en consecuencia. El resultado es una diferencia en los precios para el mismo bien con una marca registrada.

2.1.1 Fundamento Legal

Como Importación Paralela no encontramos en nuestro ordenamiento legal regulación que la permita expresamente, sino que se puede observar una normatividad de indirecta en la Ley de la Propiedad Industrial. Por indirecto, entendemos que la ley permite las importaciones sin señalar que estas son paralelas.

2.1.1.1 Marcas

Por lo que respecta a las marcas encontramos que el artículo 92 fracción II de la LPI nos indica la posibilidad de llevar a cabo éste tipo de actividades, pero como señalamos en el inciso anterior no lo indica de manera expresa sino tácita. El texto del citado artículo versa de la siguiente manera:

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

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

Del la lectura del artículo anterior se desprende que cualquier tercero independiente al propietario o licenciatario de la marca puede comercializar el bien, siempre y cuando lo haya obtenido de manera legal. Ahora bien el artículo no menciona que la importación paralela esta permitida, pero al permitir una “segunda” comercialización del producto, es decir, una venta posterior a la primera vez que se introduce en el mercado, indirectamente permite que éste tercero sin relación con la marca venda libremente los bienes que la ostentan, con la limitación que la primera introducción se haya hecho de manera lícita.

En ese sentido cabría señalar que el artículo de referencia en ningún momento expresa el lugar en donde se debe de llevar a cabo esa primera introducción al mercado,⁵³ por lo que de conformidad al ámbito espacial de validez de la ley⁵⁴ se debería entender que únicamente su primera comercialización debería ser dentro del territorio mexicano. Pero tratándose de normas de derecho privado⁵⁵ y utilizando el principio general de derecho que dice: *en lo que respecta a las relaciones de coordinación*⁵⁶ *lo que no está prohibido está permitido*, podríamos entender lo siguiente: Si bien es cierto la ley no discrimina entre un agotamiento nacional o internacional por no estar expresamente prohibido el segundo por la ley, ambas formas de agotamiento deben de ser aplicables al caso en concreto.⁵⁷

Ahora bien el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo RLPI), no solo nos habla del agotamiento del derecho sino que nos precisa en sus artículos 54 y 55 la manera en que un artículo importado debe de ser considerado original y la relación entre las empresas que se consideran como subsidiarias.

ARTICULO 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la Ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada, y

II.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo

⁵³ En éste sentido tanto la legislación brasileña como la europea sí hacen tal distinción (*Véase supra §*).

⁵⁴ El ámbito espacial corresponde a la porción del espacio en que un precepto es aplicable (*Véase* García Maynez, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. 25 Edición. Porrúa. México. 1975 p. 78 y siguientes).

⁵⁵ Pues las operaciones de compraventa se regulan por ordenamientos.

⁵⁶ Existe la coordinación cuando los sujetos que en ella figura se encuentran colocados en un plano de igualdad (*cuando dos personas celebran un contrato de compraventa*).

⁵⁷ Observando que para que se pueda hablar de las importaciones paralelas es necesario que el titular de los derechos de la marca sea *el mismo* en el extranjero que en México hecho que se confirma de la interpretación del artículo 54 del RLPI.

económico de interés común o sean sus licenciarios o sublicenciarios.

ARTICULO 55.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que se trate. Queda incluido en este supuesto el control indirecto que se ejerza mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá, que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del 50% del capital social de otra persona;

II.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen una proporción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera;

III.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato;

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.

Por lo que podemos hablar que el RLPI nos indica la manera en que puede considerarse un bien importado que ostente una marca registrada como genuino, es decir que se haya fabricado o ensamblado por el propietario de la marca o su

licenciataria autorizado y la parte más importante, que sea puesto lícitamente⁵⁸ en el comercio.

El artículo 55 del reglamento nos indica cuando se debe considerar que una empresa es integrante de un grupo empresarial o económico, lo que permite la posibilidad de la importación por las empresas integrantes del mismo grupo, bienes que ostenten marcas registradas sin incurrir en infracción, entendiéndose que debe concurrir la circunstancia de que el titular de la marca registrada en el país de donde proviene la mercancía, sea el mismo titular en México, ante el IMPI, siendo excepción cuando se de el caso que el titular en México, tenga alguna relación de identidad corporativa con el titular de la marca en el país de donde provienen las mercancías importadas o que pertenezcan a un mismo grupo económico de interés común.

2.1.1.2 Patentes

Para el caso de las patentes, el artículo 22 fracción II de la LPI regula la posibilidad de que los productos que ostentan una patente puedan ser objeto de la importación paralela, pues debemos entender, al igual y como ocurre con las marcas, que éstos productos al ser colocados en el comercio lícitamente por primera vez, agota el derecho exclusivo de su titular al efecto el artículo señala:

Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;

No obstante lo anterior habrá que observar lo previsto por el artículo 25 de la LPI, al efecto tenemos:

Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

⁵⁸ Es decir, que su origen no sea por el contrabando o el robo entre otros, sino que la colocación en el mercado la haya efectuado el titular de la marca.

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

De una primera lectura del artículo anterior podríamos inferir que la importación de productos patentados puede ser prohibida por el titular de la patente sin importar si ésta es paralela o no; pero ¿no ya había sido permitida en el artículo 22 al agotarse el derecho? ¿Realmente se están confundiendo los términos legales?

Primero, el artículo 22 de la LPI nos indica que el derecho del inventor se agota⁵⁹ una vez que el bien producto de la patente se introdujo al comercio lícitamente, por lo que se otorga a favor de adquirente de buena fe la facultad de revender el bien adquirido con anterioridad, y aquellas ventas subsecuentes pueden ser hechas con plena seguridad de que no se incurre en infracción alguna. Además de que el artículo 213 de la LPI⁶⁰ no señala que por éste tipo de importaciones el importador paralelo caiga en infracción.

En lo que se refiere a la confusión, ésta formalmente no existe pues los artículos hablan de diferentes momentos; el artículo 22 habla del agotamiento del derecho una vez que el producto patentado se haya comercializado por primera vez, mientras que el artículo 25 prohíbe la importación de aquellos productos que aún no han sido colocados en el mercado o la importación de otros que invaden la patente otorgada en México.

A lo que debemos concluir, que al igual que las marcas, sí el titular de los derechos de la patente es el mismo tanto en México como en el extranjero y éste los pone en el

⁵⁹ Véase Swanson, Tait R. "Combating Gray Market Goods In A Global Market: Comparative Analysis Of Intellectual Property Laws And Recommended Strategies" *HOUSTON JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 22 Winter, 2000 pp 349-350.

⁶⁰ Que consagra todas aquellas hipótesis de actividades que pueden ser consideradas como infracción (*ver supra* §3.2).

mercado por primera vez las ventas posteriores de un tercero no podrán ser prohibidas.⁶¹

2.1.1.3 Derechos de Autor

Por lo que respecta a los derechos autorales, la LFDA no habla sobre de la importación paralela, únicamente acota la posibilidad del agotamiento del derecho, es decir, una vez que se vendió por el titular de los derechos autorales por primera vez su obra, agota la posibilidad de reprimir las ventas posteriores de la misma. Lo anterior lo encontramos regulado por el artículo 27 fracción IV de la LFDA que a la letra dice:

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

Por su parte la fracción V del citado artículo expresa que también esta prohibida o se requiere autorización por el autor:

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

Luego entonces, si una obra fue fijada con la anuencia del titular de los derechos autorales, y posteriormente

Es por ello que el presente trabajo pretende encontrar algún medio de defensa en contra de este tipo de importaciones, pues no se encuentran prohibidas por la

⁶¹ Hecho que cambiaría sí los titulares fueran diferentes (hipótesis poco probable por la forma en que se otorgan los registros de patente al analizar la novedad del bien a patentar).

legislación mexicana, al efecto en capítulos posteriores analizaremos los posibles medios de defensa aplicables

2.1.2 Agotamiento del Derecho o Doctrina de la Primera Venta

El nombre de Doctrina de la Primera Venta ha sido otorgado por los diversos doctrinarios a lo que jurídicamente se conoce como Agotamiento del Derecho, es decir, que Doctrina de la Primera Venta y Agotamiento del Derecho son términos idénticos. Por Doctrina de la Primera Venta se entiende a la facultad que tiene el adquirente de buena fe de un bien comercializado lícitamente de hacer con el mismo lo que le plazca, puesto que el bien ya la sido *primeramente* mercantilizado por el propietario o licenciataria de la marca o patente.⁶²

Para poder decir que un bien queda sujeto a éste agotamiento se debe tomar en cuenta dos racionales el primero es que se trate de bienes genuinos⁶³ y el segundo es el agotamiento del derecho propiamente dicho.⁶⁴ En ese orden de ideas para que opere el agotamiento del derecho primero los bienes tendrán que ser los bienes genuinos (puesto que aquellos productos falsificados o piratas no podrán ser acreedores a este beneficio) y segundo de igual manera éstos debieron haber sido colocados en el

⁶² Véase. Baer, A. Bryan. "Price Controls Through The Back Door: The Parallel Importation Of Pharmaceuticals." *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW*. Vol. 9. Fall, 2001. p. 110; Beyers, Maureen. "The Greying Of American Trademarks: The Genuine Goods Exclusion Act And The Incongruity Of Customs Regulation 19 C.F.R. § 133.21." *Fordham Law Review*. Vol. 54. October, 1985. pp. 108-109; Calboli, Irene. "Trademark Exhaustion In The European Union: Community-Wide Or International? The Saga Continues." *MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW*. Vol. 6. 2002 pp. 47-48; Dahl, Nancy K. *Op. cit. nota 35* p. 127; Donnelly, Darren E. "Parallel Trade And International Harmonization Of The Exhaustion Of Rights Doctrine." *SANTA CLARA COMPUTER AND HIGH TECHNOLOGY LAW JOURNAL*. Vol. 13 May, 1997, p. 450; Donohue, James P. "The Use Of Copyright Laws To Prevent The Importation Of "Genuine Goods." *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INT'L LAW & COMMERCIAL REGULATION*. Vol. 11 Spring, 1986. p. 194; Ghosh, Shubha. *Op. cit. nota 35* p. 792,821; Hintz, Donna K. *Op. cit. nota 35* p 1187; Peterman, Brain W. *Op. cit. nota 36* p.170; Takamatsu, Kaoru. "Parallel Importation Of Trademarked Goods: A Comparative Analysis." *WASHINGTON LAW REVIEW*. Vol. 57 July, 1982. pp. 455-456; Williams, Shimada Ako. "International Exhaustion Of Patent Rights Doctrine: Is Japan's Move A Step Forward Or Back From The Current Harmonization Effort?" *DETROIT JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & PRACTICE*. Vol. 7 Fall 1998 p.330; Yashor, Shira R. *Op. cit. nota 35* p.1370.

⁶³ Como lo vimos el artículo 54 del RLPI.

⁶⁴ Lipner *Op. Cit nota 44* p.1034.

mercado de manera lícita; pues aunque se traten de artículos genuinos, sí estos fueron robados, es obvio que su inserción en el comercio no fue legal y por lo tanto no se puede agotar el derecho con su primera venta.

Esta Doctrina tiene diversos orígenes según el sistema jurídico de que se trate, para aquellos países seguidores del Common Law su origen se localiza a través de los precedentes que han resuelto las diferentes Cortes Nacionales, principalmente dentro de los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran Bretaña a lo que podemos incluir algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo perteneciente el bloque económico denominado la Unión Europea; no obstante en los países de tradición romanista como el nuestro encontramos este precepto en la legislación.⁶⁵

Esta Doctrina debe su aplicación a que tanto la legislación como las jurisprudencia, se ha visto en la necesidad de limitar el alcance de la patente y la marca como un monopolio,⁶⁶ permitiendo así la posibilidad de que una importación paralela no sea considerada como infracción logrando que un tercero pueda usar el producto patentado o con marca sin sanción alguna. De conformidad con esta doctrina, la primera venta autorizada de un producto que ostenta una patente o una marca agota los derechos exclusivos de la misma, es decir, el comprador puede de ahora en adelante usar, reparar e incluso revender el producto sin incurrir en violación a la exclusividad otorgada.⁶⁷

Es por ello que más que una protección al adquirente de buena fe de tales bienes la doctrina de la Primera venta refleja esta necesidad de limitar los derechos de la propiedad intelectual, “autorizando” a este adquirente para que use repare o venda el bien que compro al titular de derecho.

⁶⁵ En México se encuentran regulados por el artículo 22 fracción II y el 92 fracción II de la LPI los cuales nos ofrecen las hipótesis en las que se puede agotar el derecho del propietario a favor de un tercero, es decir, el uso, venta o distribución posterior a la primera no será penado ni sancionado, por lo que este tercero será libre de hacer lo que desee con el bien adquirido sin interesar de manera alguna los derechos del propietario.

⁶⁶ Son, Seungwoo. “Selective Refusals To Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent Rights And Antitrust Law.” *UNIVERSITY OF ILLINOIS JOURNAL OF LAW, TECHNOLOGY & POLICY*. Vol. 2002 Spring, 2002 p. 114.

⁶⁷ Cfr. Lipner *Op. Cit nota 44* p.124-125.

2.1.3 La importación Paralela en el Mundo

De la lectura de diversos documentos se desprende que este tipo de prácticas no son exclusivas de alguna nación en específico, sino encontramos que diversos países llevan a cabo la importación paralela, con la anuencia del Estado. A continuación analizaremos algunos casos de relevancias así como legislación de Taiwán, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil para observar las similitudes y diferencias que tiene la importación paralela en aquellas latitudes.

2.1.3.1 Taiwán⁶⁸

De entre los países Asiáticos Taiwán en un menor grado participa en este juego del mercado gris, pues países como Hong Kong, Singapur y Japón coadyuvan en este mercado en un mayor grado. Y tal afirmación se debe a que las diferentes Cortes Nacionales siguen la tendencia de permitir las importaciones paralelas de bienes genuinos, argüiendo que al ser bienes genuinos no violan los derechos de los propietarios de las marcas registradas, tal es el caso de Coca Cola Taiwán la cual sufría de importaciones paralelas de Coca Cola de Malasia, Indonesia y los Estados Unidos, por lo que en ese momento el licenciatario doméstico de Coca Cola era obligado a competir con Coca Cola genuina importada por los demandados.

Al efecto Coca Cola Taiwán demanda ante la Corte de Distrito de Taipei la suspensión de estas importaciones por considerárseles como infracciones a sus derechos; esta Corte en primera instancia consideró que el flujo de importaciones paralelas caía en el terreno de las infracciones a la marca registrada y por lo tanto ordenó la prohibición de las mismas, pero, en una segunda instancia resuelta en mayo de 1992⁶⁹ por la División Civil de la Suprema Corte de Taiwán, se decidió revocar la sentencia de la Corte de Distrito de Taipei, otorgando a los importadores paralelos completa libertad para

⁶⁸ Ruff, Andrew. "Releasing The Grays: In Support Of Legalizing Parallel Imports." *UCLA PACIFIC BASIN LAW JOURNAL*. Vol. 11 Fall, 1992 pp. 122-124.

⁶⁹ Judgment of May 25, 1992 (Gin Yu Hsin Co. v. Coca-Cola Co.), Taiwan High Ct. 81 Nien Tu Su Tzu.

importar, exhibir y distribuir Coca-Cola todo esto en ausencia de cualquier falsificación o imitación y cualquier violación a los derechos morales.

El análisis de este caso presenta un escenario clásico de Importación Paralela, el cual se puede encuadrar en el escenario número dos:

Cuando un propietario doméstico de una marca registrada autoriza a un fabricante extranjero independiente a utilizar la marca en una locación específica, pero una tercera parte compra estos bienes y los introduce al mercado del licenciante de los bienes.

Claramente es lo que sucede en este caso pues The Coca-Cola Company autoriza a Coca Cola Taiwán la producción venta y distribución de los productos que ostentan la marca registrada Coca-Cola, pero un tercero, no autorizado por ninguna de las dos partes compra el producto en otros países (Malasia, Indonesia y Estados Unidos) y lo revende en Taiwán, y gracias a la sentencia emitida por la Corte, este tercero no incurre en infracción a los derechos del propietario de la Marca por agotamiento del derecho.

Por otro lado muchos rasgos específicos en la economía de Taiwán son resaltados. Pues encontramos fuertes fluctuaciones monetarias y los altos impuestos a la importación, lo que posiciona a la isla como un fértil territorio para la importación paralela.

2.1.3.2 Japón⁷⁰

La posición japonesa en la importación paralela representa una de los más próximos razonamientos al Mercado Gris. En el caso de Parker se trazan los antecedentes de la postura nipona en relación a las importaciones paralelas.

⁷⁰ Véase Donnelly, Darren E. *Op. cit. nota 62* pp. 483-486; Gorelick, Jamie S. Rory K. Little. “The Case For Parallel Importation” *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND COMMERCIAL REGULATION*. Vol. 11 Spring, 1986 p. 227-228; Rubin, Harry. *Op. cit. nota 35* p. 615; Ruff, Andrew. *Op. Cit nota 68* p. 123-125; Takamatsu, Kaoru. *Op. cit. nota 62* pp 441-443.

En el Caso Parker, el Actor Schulyro Trading Company era el distribuidor exclusivo de plumas Parker en Japón así como el propietario de los derechos marcarios de esa marca en el país Nipón. Schulyro encontró competencia de otro importador paralelo, el cual importaba Plumas Parker genuinas de Hong Kong. Schulyro al demandar a este importador obtuvo de la Corte de Distrito de Tokio un mandato judicial el cual denegaba la importación a cualquiera que intentara importar plumas Parker sin la autorización expresa de Schulyro, hecho por el cual hizo que el actor llenara una solicitud de prohibición ante la Oficina de Aduanas de Japón. Cuando la Corte de Distrito de Osaka tomo el caso, al analizarlo se percato de que las plumas importadas por el demandado eran genuinas Plumas Parker; y que la Marca Parker garantizaba la calidad del fabricante y no la del distribuidor; por lo que la importación paralela de plumas promovería una libre y justa competencia.

El análisis de la Corte verso sobre la ilegalidad del bien; en ese sentido, la corte consideró diversos factores para decidir si la importación paralela en el caso Parker fue ilegal en esencia encontrando lo siguiente:

- 1) El reconocimiento internacional de la marca registrada Parker se refiere al fabricante, y no al distribuidor doméstico, como origen de los bienes;
- 2) Las plumas Parker importadas son iguales en calidad que las vendidas por Schulyro;
- 3) La buena voluntad de Schulyro como distribuidor exclusivo se basa en la reputación de los bienes de Parker en el mercado mundial; y no en la distribución del producto.
- 4) La importación paralela de productos genuinos por terceras partes no involucradas con las marcas promueve una libre y justa competencia en precio y servicios de los productos; y
- 5) El importador paralelo no toma ventaja de la publicidad de los bienes que vende Schulyro.

En suma, el importador paralelo no utiliza prácticas desleales, es por ello que la corte sostuvo que no había ninguna situación ilegal en este caso, con lo que confirmó que Schulyro no tenía derecho para excluir las importaciones de plumas Parker genuinas.

Una vez resuelto el caso Parker, la División de Aduanas del Ministro de Finanzas estableció los procedimientos para prohibir las exclusiones de importación paralela cuando los propietarios de una marca registrada extranjera y doméstica fueran una misma entidad o cuando se encontrara que constituían la misma base en una relación.

El hecho de que la Suprema Corte de Japón aún no haya visto la necesidad de conocer sobre importaciones paralelas, desencadena que las cortes inferiores hayan aceptado la decisión del caso Parker.⁷¹

Como el presente caso fue resuelto en la primera instancia y no hubo necesidad que la Suprema Corte de Japón conociera sobre el asunto, y así ésta última estar en la posibilidad de resolver problemas en definitiva los asuntos inherentes a la importación paralela, podemos afirmar que en Japón para el caso de marcas la importación paralela se encuentra permitida.

En un contexto de patentes encontramos el caso de Japauto Products Kabushiki kaisha vs. BBS Kraftfahrzeugtechnik (el caso de las ruedas de aluminio) Sostenía que la primera venta de un producto patentado fuera de Japón también agotaba los derechos de la patente en Japón. El caso involucraba la importación paralela de ruedas de aluminio cubiertas por la patente paralela con registro en Alemania y Japón. El Actor y BBS fabricaban sus propias ruedas y otorgo la licencia a otro para realizarlas en Alemania. Los demandados compraron las ruedas en Alemania para posteriormente importarlas a Japón, cuando BBS interpuso una demanda bajo su patente japonesa, la Suprema Corte de Tokio, revirtió la decisión de la corte baja de encontrar infracción, sosteniendo que el actor es compensado adecuadamente por su venta en Alemania y que las previsiones de derechos adicionales que cruzan fronteras nacionales es

⁷¹ Que aparentemente resolvió el problema de importación paralela en Japón.

injustificada. Por lo que podemos afirmar que al igual que las marcas las patentes pueden ser objeto de la importación paralela una vez agotado el derecho del producto.

2.1.3.3 Estados Unidos

La práctica de las importaciones paralelas en los Estados Unidos se tiene registrada desde finales del siglo XIX, en donde la Corte de Distrito de Nueva York resolvió el caso de Apollinaris vs. Scherer⁷² en Mayo de 1886. El caso consiste en una típica acción de importación paralela correspondiente a la importación no autorizada de una marca húngara de agua mineral “Hunyadi Janos”, las partes en este caso son la empresa The Apollinaris Limited Company, dueña de los derechos exclusivos de distribución de la marca y el importador Americano Scherer, éste importaba a Estados Unidos agua “Hunyadi Janos” procedente de Alemania, la cual ostentaba en la etiqueta la siguiente leyenda:

“PRECAUCIÓN, Esta botella no esta proyectada para la exportación, para el caso de que sea exportada hacia Gran Bretaña, sus colonias, Estados Unidos, u otro lugar trasatlántico, se previene al público de comprarla.

Al efecto Apollinaris informó al juez que las Aguas que él importaba no contaban con la leyenda citada anteriormente, sino que en su lugar decía: “Único exportador The Apollinaris Company, Limited, London”; Con esto Apollinaris, pretendía que la Corte declarará que la importación de “Hunyadi Janos” por Scherer era ilegal y por lo tanto tenía que suspenderse, porque no se llevó a cabo bajo la anuencia del distribuidor autorizado, además que el agua en cuestión no estaba destinada a la exportación. A esto la corte respondió que no podía ser considerada ilegal pues el demandado vendía agua “genuina” por lo que su importación es totalmente legal.

⁷² Apollinaris Co. V. Scherer, 27 F. 18 CIRCUIT COURT OF THE SECOND DISTRICT OF NEW YORK 1886.

Es por ello que de conformidad a la *dicta* anterior,⁷³ sostenía que la importación paralela de productos genuinos no constituían infracción a los derechos de la marca registrada, por lo que tales importaciones no podían ser prohibidas.⁷⁴

En los años posteriores tanto las Cortes de Distrito de las diferentes jurisdicciones como la Suprema Corte se habían visto en la necesidad de emitir sentencias en razón a esta área de las importaciones, igualmente los congresistas han emitido disposiciones al respecto; por lo que nos encargaremos de realizar un recorrido histórico en la regulación de los Estados Unidos para la Zona Gris de las Importaciones incluyendo en este recorrido normas y precedentes.

Uno de los primeros precedentes de gran importancia es el caso de *A. Bourjois & Co. vs Katzel*,⁷⁵ El cual versaba sobre la importación de un polvo facial francés de la marca JAVA; su titular otorgó los derechos de registro e importación a los Estados Unidos a la empresa Bourjois americana, para que ésta llevara a cabo de manera exclusiva la distribución de JAVA en Estados Unidos.

Anna Katzel, la demandada en aquel juicio, compraba del productor francés genuino (polvo facial JAVA), para posteriormente importarlo y revenderlo en Estados Unidos. Bourjois al enterarse de esto lleva a Katzel a juicio; durante la primera instancia de aquel procedimiento la Corte de Distrito sostuvo que tales importaciones eran infractoras de los derechos que adquirió Bourjois americana para el polvo facial JAVA por lo que su importación se prohibió; en la apelación la Corte del Segundo Circuito revirtió la sentencia de la primera instancia afirmando que Katzel al importar bienes genuinos no incurría en ninguna infracción por lo que la importación era legal.

Dado la diferencia de resoluciones, el proceso en comento llegó hasta el *certiorari*⁷⁶ ante la Suprema Corte, la cual revierte el decreto de apelación confirmando lo dicho

⁷³ Y las posteriores hasta 1923.

⁷⁴ Auvil, Steven M. "Gray Market Goods Produced By Foreign Affiliates of the U.S. Trademark Owner: Should the Lanham Act Provide a Remedy?" *AKRON LAW REVIEW*. Vol. 28 Spring, 1995. p 439.

⁷⁵ *A. Bourjois & Co. v. Katzel*, 275 F. 539 (2d Cir. 1921), revised, 260 U.S. 689 (1923).

⁷⁶ Procedimiento que es comparable a nuestro Juicio de Amparo, en lo que concierne a la revisión de la legalidad de las sentencias en los tribunales inferiores.

por la Corte Baja, que sostenía que se encontraba a favor del principio de agotamiento del derecho pero en el ámbito territorial, de esta manera se reconocía la existencia legal de tal agotamiento a los derechos de la marca registrada pero en el país de donde ésta procedía; de la misma manera señalo que el importador paralelo se veía favorecido al no incurrir en gastos de promoción y publicidad lo que originaba su posibilidad de otorgar precios menores a los ofrecidos por el distribuidor autorizado. Con todo esto la Suprema Corte confirma la sentencia de primera instancia suspendiendo a partir de ese momento las importaciones paralelas de tal artículo.

Mientras se encontraba el caso Katzel pendiente de resolución ante la Suprema Corte, el Congreso de los Estados Unidos al ver la relevancia del caso, promulgó en 1922 el decreto que insertaba la sección 526 a la Ley de Aranceles de 1922⁷⁷ por lo que tal ordenamiento volcó el precedente emitido por el Segundo Circuito en el caso Bourjois, la sección de referencia prohibía la importación de bienes genuinos que ostentan una marca registrada. Hecho que este se generó un revés a la *dicta* del Segundo Circuito intentaba la protección a los propietarios de la marca registrada americana.

Después de aquel precedente y la promulgación de la sección 526 de la Ley, podemos afirmar que cambió significativamente a partir de ese momento el estatus legal de los importadores paralelos.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas y en lugar de beneficio la promulgación de aquella ley trajo como consecuencia que en años posteriores empresas establecidas en

⁷⁷ 19 U.S.C.A. § 1526 Mercancías que ostentan una Marca Registrada de los Estados Unidos de América (a) Importación prohibida.

Exceptuando lo previsto en la subsección (d) de esta sección, será ilegal importar dentro de los Estados Unidos cualquier mercancía de manufactura extranjera si tal mercancía, o la etiqueta, impresión, empaque, envoltura, o receptáculo ostenta una marca registrada propiedad de un ciudadano, o de una corporación o asociación creada y organizada dentro de los Estados Unidos, registrada en la Oficina de Patentes por una persona domiciliada en los Estados Unidos, bajo el precepto de la Ley que otorga “un derecho para autorizar el registro de marcas registradas usadas en el comercio con naciones extranjeras o entre varios Estados o con Tribus Indias y para proteger las mismas” aprobado el 20 de febrero de 1905... (texto original del la promulgación de 1922 extraído de *Hiebert, Timothy H. Parallel Importation in U.S. Trademark Law: (Contributions in Legal Studies) GreenWodd Prees. USA. 1994. p. 58* [cabe señalar que el texto se encuentra vigente con muy pocas modificaciones en su contenido]).

los Estados Unidos al intentar la aplicación de la misma se vieran afectadas y no pudieran hacer nada al respecto.

El incremento de solicitudes de prohibición se presentó durante la década de los años 80's cuando el valor del Dólar llegó a estar *vis-à-vis* con otras monedas, lo que originó que el Mercado Gris renaciera en ese decenio y tuviera su apogeo en los años venideros.

Fue durante ese periodo que los propietarios de las marcas comenzaron un vigoroso ataque en contra de la validez de las excepciones para prohibir las importaciones de la sección 526, pues al solicitar la negativa de importación de bienes por terceros no autorizados al Servicio de Aduanas, esta les era negada afirmando que se trata de importaciones de bienes genuinos manufacturados por la filial del empresa en el extranjero.⁷⁸ Las diversas Cortes involucradas en la resolución de tales controversias confirmaron la aplicación de parte del Servicio de Aduanas, por lo que les fue negada su solicitud de prohibición señalando que sí se vieron afectadas por las prácticas desleales la aplicación de la sección 526 no era la adecuada.

Con el pasar de los años más casos sobre las importaciones paralelas han resuelto las diferentes Cortes Norteamericanas en donde podemos concluir que sí la importación de tales bienes es realizada con anuencia del titular de la marca registrada en Estados Unidos, o la originalidad de los bienes es tal que no genera confusión, o el minorista importador pueda otorgar la misma o semejante garantía que la que proporciona su distribuidor autorizado, la importación paralela no será considerada como infracción, pero para el caso que no cubra con los requisitos de la sección 526 o sea considerado

⁷⁸ Ver *Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks vs. Estados Unidos*, 598 Federal Supplement 844, 224 U.S.P.Q. 701(D.D.C. 1984) revised 790 F. 2d. 903 (D.C. Cir. 1986); *Vivitar Corp. vs. Estados Unidos*, 585 Federal Supplement 1415 y 593 F. Supp. 420 (Court of International Trade 1984) confirmado 761 F 2d. 1552 (Federal Circuit 1985); *Olympus Corp. v. Estados Unidos*, 627 Federal Supplement 911 (E.D.N.Y. 1985) Confirmado 792 F 2d. 315 (2d. Cir. 1986).

como copia del original según el Decreto de Lanham⁷⁹ la importación debe ser prohibida y considerada como infractores los bienes importados.

Podemos concluir que éste régimen se diseñó para proteger a los consumidores en contra de la confusión y para salvaguardar el bienestar que la marca y las investigaciones que engloban. Pero, no es *per se* un sistema diseñado para proteger a los propietarios de la marcas registradas de la competencia con sus propias marcas, de bienes producidos en el extranjero por una empresa filial e importados a mercado los Estados Unidos. Más bien prohíbe estos bienes de la Zona Gris de las Importaciones de entrar a los Estados Unidos sólo cuando el propietario de los derechos de la marca puede demostrar una voluntad independiente en la marca y que las diferencias remarcadas en la misma son de hecho causa de confusión. Pero el propietario de la marca debe de demostrar un nexo claro entre las diferencias sustanciales así como las materiales y volitivas que tiene en conexión con su marca; por lo que si los bienes son genuinos y fabricados por una filial norteamericana en el extranjero es difícil proteger a los propietarios de la marca de la importación.

Por otra parte en lo que se refiere al TLCAN, sus disposiciones son omisas en relación a las importaciones paralelas por lo que a través de este texto no se puede realizar acción alguna para impedir este tipo de importaciones.

2.1.3.4 Comunidad Europea

De entre los procesos de integración económica la Comunidad Europea es resultado del último proceso para este tipo de integraciones logrando así lo que se conoce como

⁷⁹ Promulgado en 1946, el decreto de Lanham por primera vez creo un régimen nacional marcario de reconocimiento sustantivo, así como de derechos procedimentales en las marcas registradas. Sus principales metas era de otorgar a los propietarios de la marca en contra de la exposición a la exposición de bienes que generan la confusión. (Ver Auvil, Steven M. *Op. Cit nota 74* p 447 y sig.).

Este decreto en su sección 42 estipula que: “ningún artículo importado que copie o simule el nombre de cualquier fabricación doméstica, fabricante, comerciante, o de cualquier otro fabricante o comerciante localizados en cualquier país extranjero, o que copie o simule una marca registrada de acuerdo con las previsiones de este capítulo; o que lleve un nombre o marca para inducir al público en la creencia de que el artículo es manufacturado en los Estados Unidos, o que es manufacturado en cualquier país extranjero, se admitirá a la entrada en cualquier aduana de los Estados Unidos” 15 U.S.C.A. § 1124

Unión Aduanera,⁸⁰ esta Unión esta integrada por 25 Estados Miembros⁸¹ y para su control interno por diferentes órganos⁸² que se encargan de decidir y legislar sobre los asuntos que se consideran como comunitarios. Por lo que para hablar de importaciones paralelas en la Comunidad Europea es de imperiosa necesidad reconocer la legislación denominada Comunitaria, es decir, de aquella que es aplicable a todos los Estados que integran a la Comunidad Europea.

La fuente principal de su legislación la localizamos en primer lugar en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea el cual contiene las bases por medio de las cuales los Estados regularan los temas comunitarios, de como se debe de ser su comportamiento frente a otros Estados Miembros así como las relaciones con países no parte de esta Unión, entre otros asuntos.

La Comunidad tiene como principios la libre circulación de personas, bienes y capitales es por ello que la importación de bienes dentro del territorio de la Unión no podrá se vedada, al efecto los artículos 28 y 29 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea confirman la prohibición de constituir alcabalas al comercio interno:

Artículo 28

Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

⁸⁰ Artículo 23 (1) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea “La Comunidad se basará en una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.”

⁸¹ Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

⁸² El Parlamento Europeo, El Consejo de Ministros, La Comisión, El Tribunal de Justicia y El Tribunal de Cuentas.

Artículo 29

Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

Por lo que existe libertad para importar de otro país miembro cualquier bien genuino, siempre y cuando éste se haya adquirido por los medios legales y no se incurra en violación a los derechos de su propietario.

Otro de los elementos legislativos de gran importancia son las llamadas Directivas, las cuales tienen como finalidad establecer las bases mínimas por medio de las cuales se debe unificar la legislación nacional; la promulgación de las Directivas responde a la necesidad de la unificación de criterios de aquellos temas que por su importancia son considerados comunitarios, es decir, que dejan la jurisdicción nacional para pasar a la jurisdicción comunitaria, ser controlados por los órganos de la unión.

Uno de los temas que requirió de unificación fue el derecho a la propiedad industrial, pues en las legislaciones municipales se observó discrepancia en sus contenidos, al efecto la comisión emitió la Directiva 89/104/CEE,⁸³ al advertir que las legislaciones que se aplicaban en aquella época a las marcas en los Estados miembros contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Esta Directiva contiene las normas básicas que se deben de tomar en consideración cuando se trate del registro, reconocimiento, otorgamiento de derechos y agotamiento del uso de las marcas.

Uno de los artículos de mayor trascendencia, de la citada Directiva, para el tema de las importaciones paralelas donde el artículo 7 en su primer inciso que a la letra dice:

⁸³ Publicada en el Diario Oficial L 40 p. 1 el 11 de febrero de 1989 y modificada por acuerdo de fecha 2 de mayo de 1992 publicada en el Diario Oficial en 1994 L. 1, p.3).

Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

Este agotamiento del derecho o Doctrina de la Primera Venta, permite que cualquier persona que adquiera el bien de una manera lícita pueda posteriormente revender el bien sin incurrir en violación a los derechos de la marca. Por lo que este Agotamiento del derecho además de las políticas de la libre circulación de mercancías hace de la Unión Europea un fructífero mercado para realizar importaciones de Zona Gris.

Dada la existencia de esta libre circulación de bienes en ese territorio aduanero la Corte de Justicia Europea se ha visto en la necesidad de resolver casos sobre las interpretaciones al artículo 7(1) de la citada, por lo que en los siguientes puntos analizaremos los que consideremos de mayor trascendencia siendo estos:

- A) Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Harlauer Handelsgesellschaft mbH.⁸⁴
- B) Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB⁸⁵

A) Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Harlauer Handelsgesellschaft mbH.

El presente caso resuelto por la Corte de Justicia Europea versa sobre la interpretación del artículo 7(1) de la Directiva 89/104/CEE.

Silhouette era una empresa dedicada a la fabricación de gafas de precios altos. Ella, las comercializa en todo el mundo bajo marca de “Silhouette”, registrada en Austria y en la mayoría de los países del mundo. En Austria suministra ella misma las gafas a los ópticos, mientras que en los demás Estados dispone de filiales o distribuidores.

⁸⁴ Caso C-355/96.

⁸⁵ Caso C-16/03.

Hartlauer, la demandada, vende entre otros productos, gafas a través de sus numerosas filiales en Austria y sus bajos precios constituyen el principal reclamo y negativa de Silhouette a la venta de sus productos en sus tiendas. Silhouette no es proveedor de Hartlauer, ya que considera que la distribución de sus productos por ésta perjudicaría su imagen de fabricante de gafas de moda y de gran calidad.

En octubre de 1995, Silhouette vendió 21,000 monturas de gafas anticuadas a la Sociedad búlgara Union Trading. Y había encargado a su representante que diera instrucciones a sus clientes de vender las monturas de gafas solamente en Bulgaria o en los países de la antigua Unión Soviética y de no exportarlas a otros países.

Al observar Silhouette que Hartlauer en sus boutiques vendía anteojos que ostentaban la marca de “Silhouette” presentó una demanda de medidas provisionales ante el Landesgericht Steyr (Corte Austriaca), con el fin de que se prohibiera a Hartlauer poner a la venta en Austria gafas o monturas de gafas que llevaran su marca, ya que éstas no habían sido comercializadas en el territorio del Espacio Económico Europeo, por ella misma o con su consentimiento.

Silhouette sostenía que no había agotado sus derechos de marca dado que la Directiva sólo prevé el agotamiento de tales derechos cuando los productos han sido comercializados dentro del territorio del Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento. Hartlauer por su parte, solicitó la desestimación de la demanda alegando que Silhouette no había vendido las monturas con la condición de que se excluyera toda reimportación en la Comunidad.

Silhouette interpuso un recurso de Revision ante el Oberster Gerichtshof. Este último estimó, en primer lugar, que el asunto que se le había sometido se refería a la reimportación de una mercancía originaria del titular de la marca, que había sido comercializada por éste en un país tercero. A continuación destacó que con anterioridad a la entrada en vigor del artículo de la Markenschutzgesetz⁸⁶ que adaptó el texto del artículo 7(1) de la Directiva, los órganos jurisdiccionales austriacos

⁸⁶ Ley de Protección de Marcas.

aplicaban el principio del agotamiento internacional del derecho conferido por la marca.

La corte resolvió que dado que el origen de las importaciones no era de un país comunitario no es posible la aplicación del artículo 7(1) al presente caso. Y por lo tanto se la Corte Austriaca en su primera instancia actuó correctamente al no considerar infractoras a aquellas importaciones

B) Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB

Al igual que el caso anterior la Corte Europea también resuelve sobre la interpretación del artículo 7(1) de la Directiva

Esta petición se planteó en el marco de un litigio entre Peak Holding AB y Axolin-Elinor AB, que en la época en la que se originó el litigio se denominaba Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, relativo a la forma en que Factory Outlet comercializó una partida de ropa de la marca Peak Performance de la que es titular Peak Holding.

Peak Holding, sociedad del grupo danés IC-Company, es titular, de la marca Peak Performance. El derecho a utilizar dicha marca se cedió a Peak Performance Production AB, otra sociedad del citado grupo. Esta empresa fabrica y vende ropa y accesorios designados con dichas marcas en Suecia y en el extranjero.

Cuando se inició el litigio principal, Factory Outlet, sociedad sueca, se dedicaba a la venta directa en establecimientos situados en Suecia de ropa y otros artículos que en gran parte eran productos de marca procedentes de importaciones paralelas, de reimportaciones, o bien eran obtenidos al margen de los circuitos de distribución ordinarios del titular de la marca correspondiente.

En concreto, Factory Outlet comercializó a finales del año 2000 una partida de aproximadamente 25,000 prendas de vestir de la marca Peak Performance, tras haber publicado en la prensa diversos anuncios en los que ofrecía tales artículos a mitad de precio.

Dichos artículos procedían de las colecciones de Peak Performance Production de los años 1996 a 1998 que habían sido fabricados fuera del Espacio Económico Europeo por cuenta de la citada sociedad y fueron importados en el Espacio Económico Europeo para su venta

Factory Outlet solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demandante. Pues sostenía que los productos controvertidos habían sido comercializados dentro del Espacio Económico Europeo por Peak Holding, de modo que ésta no tenía derecho a prohibir la reventa de los bienes que ostentan la marca.

En primer lugar, Factory Outlet señalaba que los productos habían sido comercializados como consecuencia de su importación, por parte de Peak Performance Production, al mercado interior y del pago de los derechos de aduana correspondientes con la intención de vender dichos artículos en la Comunidad. En segundo lugar, alegaba que habían sido comercializados en la medida en que los habían puesto a la venta revendedores independientes. En tercer lugar, sostenía que habían sido comercializados en la medida en que Peak Performance Production los había puesto a la venta en sus propios establecimientos.

Peak Holding y la Comisión consideran que el agotamiento del derecho conferido por la marca sólo se produce cuando tiene lugar la venta del producto en el ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO por el titular de la marca o con su consentimiento.

En cambio, cuando el titular produce sus mercancías en el extranjero y pretende importarlos al Espacio Económico Europeo o los pone a la venta en él, no los comercializa en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

Por tanto, en respuesta a la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe entenderse en el sentido de que los productos designados con una marca no pueden considerarse comercializados en el Espacio Económico Europeo cuando el titular de la marca los ha importado al Espacio Económico Europeo con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el Espacio Económico Europeo, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.

Cabe señalar que los casos anteriores versan sobre la importación de artículos procedentes de países no parte de la Comunidad Europea, por lo que al intentar la aplicación de la Directiva a aquellos productos no es pertinente e incluso negada por la Corte, pero esto no limita ni excluye este tipo de importaciones pues, al adecuar la legislación nacional al texto de la Directiva, hace que cualquier empresa que se vea en los supuestos marcados por la Ley Nacional, pueda importar los bienes genuinos que por su primera venta ya ha agotado su derecho en favor del comprador de buena fe, para establecer que una venta posterior a la primera legal y de buena fe no puede ser considerada como infracción.

De lo anterior podemos concluir que dada la naturaleza de la Comunidad Europea, la importación paralela es un fenómeno existente y permitido tanto por la legislación europea como por las nacionales y que su práctica no puede ser considerada de ilegal, precisando que dada la naturaleza de la Comunidad no sería viable prohibir este tipo de importaciones.

2.1.3.5 Brasil

Brasil, como país perteneciente a la familia jurídica greco-romana encontramos que para la regulación de sus contenidos jurídicos utiliza a la legislación como fuente principal del derecho; ya observando el caso que nos ocupa el Estado brasileño regula lo relativo a las importaciones paralelas en la Ley de Propiedad Industrial.⁸⁷

⁸⁷ Lei de Propiedade Industrial, Lei nº 9.279/96.

En los artículos 42, 43 y 68 se localizan los principios básicos por medio de los cuales podemos decir que las importaciones paralelas están parcialmente permitidas en Brasil. La afirmación de parcialmente permitidas tiene su origen en la interpretación de los artículos antes mencionados, por un lado el artículo 42 indica:

Art. 42.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceros, sin su consentimiento, de producir, usar, colocar a la venta, vender o importar con estos propósitos:

I.- El producto objeto de patente;

II.- El proceso o producto obtenido directamente por el proceso patentado.

Del texto anterior, se desprende la prohibición a un tercero no autorizado de importar cualquier bien que se encuentre involucrado con la patente inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Reforzando lo anterior encontramos al artículo 43, el cual versa de la siguiente manera:

Art. 43 lo dispuesto en el artículo anterior (artículo 42) no se aplica:

IV – al producto fabricado de acuerdo con la patente de proceso o de producto que ha sido colocado en el mercado interno directamente por el titular de la patente o con su consentimiento.

En la fracción de referencia localizamos el agotamiento del derecho que se otorga a la patente, es decir, la Doctrina de la Primera Venta pero en su versión carioca; pues, sí se puede agotar el derecho de la patente a favor de un tercero pero condicionado a que ésta primera venta se haga dentro de Brasil. Es por ello que desde este punto de vista no es posible que jurídicamente sea aceptada una importación paralela en Brasil.

¿Pero se considera infracción a este tipo de importaciones? El artículo 184 de la Ley de Propiedad industrial brasileña indica:

Art. 184 - Comete crimen en contra de la patente de invención o de modelo de utilidad quien:

I.- exporta, vende, expone u ofrece a la venta, tiene en almacén, oculta o recibe, para la utilización con fines económicos, el producto fabricado con violación de la patente de invención o de modelo de utilidad, u obtenido por medio de un proceso patentado; o

*II - importar un producto que sea objeto de la patente de invención o de un modelo de utilidad obtenido por medio de un proceso patentado en el País, para los fines previstos en el inciso anterior y que **no haya sido colocado en el mercado exterior** directamente por el titular de la patente o bajo su consentimiento*

Al leer el artículo y en particular la frase en negrillas del texto citado, a *Contario Sensu*, entendemos que sí el bien fue colocado en el mercado exterior por el titular de la patente o bajo su consentimiento la importación de este bien no cae en infracción alguna, pero el agotamiento del derecho a la patente, ¿no era únicamente nacional? Es por ello que el Supremo Tribunal Federal y diversas Cortes inferiores en su jurisprudencia han emitido sentencias favorables a las importaciones paralelas fundando su actuar precisamente en el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

No obstante lo anterior, es curioso que cuando el Estado Brasileño pretende otorgar una licencia obligatoria⁸⁸ con fundamento en el artículo 68 párrafo 4⁸⁹ de la Ley de Propiedad industrial, no existe ningún impedimento para importar o incluso explotar

⁸⁸ Licencia otorgada por falta de explotación de la patente después de un periodo razonable de tiempo o que por causas de emergencia o seguridad nacional determinará la explotación temporal de las patentes relacionadas a satisfacer las necesidades de esa contingencia.

⁸⁹ Artículo 6 encierran igualmente la licencia compulsoria:

Párrafo 4o.- En el caso de importación para la explotación de una patente..., será igualmente admitida la importación **por terceros** de un producto fabricado de acuerdo a una patente de proceso o de un producto, desde que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o bajo su consentimiento.

una patente cuando se haya declarado la inviabilidad económica, por lo que su importación no será considerada como infracción a la ley.

Para forzar la permisión anterior, encontramos que el artículo 6 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados⁹⁰ con el Comercio⁹¹ declara que el acuerdo, no establece ninguna relación sobre el agotamiento del derecho y que, por consiguiente, cada Estado es libre de regular el agotamiento internacional de la manera que éste estime oportuno.⁹² La referencia se hace porque Brasil al pertenecer a la Organización Mundial de Comercio y haber ratificado el anexo en comento esta obligado a proteger los derechos de propiedad intelectual de los individuos de países miembros de Organización.

En relación a las marcas el artículo 132 nos expresa las posibilidades en las cuales se puede invocar el agotamiento del derecho a favor de un tercer que comercialice un bien previamente adquirido al propietario de la marca registrada.

Art. 132 - El titular de la marca no podrá:

III - impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado interno, por sí o por otro con su consentimiento, reservando lo dispuesto en los párrafos 3o.e 4o.del art. 68;

Es por ello que actualmente en el derecho brasileño encontramos una discrepancia de ordenamientos e incluso de su aplicación pues por un lado señala el agotamiento del derecho nacional y por otro el internacional, a lo que las Cortes han resuelto que el

⁹⁰ Art. 6 *Agotamiento del derecho*. Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 (*relativo al trato nacional [Conceder un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual]*) y 4 (*relativo a la nación más favorecida [toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros]*) no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

⁹¹ Es el Anexo 1C adicional, sin obligación a firma, emitido en el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, ratificado por México y publicado en el DOF fe fecha 30 de diciembre de 1994.

⁹² Bercovitz, Alberto, Salvador Bergel, Alberto Casado Cerviño, *et.al TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA 1. Propiedad Intelectual en el GATT*. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000 p. 40.

válido es el internacional y por lo tanto cualquier bien genuino adquirido se manera lícita puede entrar al mercado brasileño y ser vendido sin incurrir en infracción a los derechos de su propietario.

CAPITULO III LA IMPORTACION PARALELA COMO COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A la política económica que México ha adoptado se le conoce por los doctrinarios como el Liberalismo Económico; doctrina que se sustenta en el principio básico de la libertad económica y política de la nación. Esta libertad dio origen al postulado de la libre competencia según la cual “en el mercado deben concurrir [sic] multitud de oferentes y demandantes.”⁹³

De conformidad a nuestra legislación, la permisión de la libre competencia entre los productores y prestadores de un servicio se localiza en los artículos 5° y 28 constitucionales, que a la letra dicen:

Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Este artículo consagra el principio fundamental del liberalismo, siendo éste, la libertad a favor del individuo de dedicarse a cualquier actividad que le plazca siempre y cuando la misma sea lícita. Texto que al estar consagrado en el Capítulo de las Garantías Individuales asegura su protección incluso vía el Juicio de Amparo.

Por otra parte el artículo 28⁹⁴ consagra lo siguiente:

Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la [sic] prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las

⁹³ Herrerías, Armando. Fundamentos para la Historia del Pensamiento Económico. 2ª Edición. Limusa. México. 1975. pp. 111-112.

⁹⁴ DOF 3/02/1983 p. 5.

leyes. El mismo tratamiento se dará a las [sic] prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre competencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Nuevamente de la lectura del artículo de referencia de nuestra Carta Magna, entendemos que en México tanto la libertad para competir por la producción de bienes similares o la facilidad de incursionar en un mercado a través de proporcionar un servicio determinado serán protegidos por el Estado. Así Estado como ente protector de la libre competencia y concurrencia se ve en la necesidad de resguardar los derechos de los particulares frente a actuaciones poco escrupulosas de otros individuos que pretenden abusar de esta libre permisión para producir cualquier bien o para proporcionar un determinado servicio que ha visto exitosa su comercialización y por lo tanto son bien acogidos por su público consumidor.

La competencia desleal en sus diferentes modalidades logra afectar el prestigio que a través del tiempo a ganado el productor o prestador de un servicio o incluso un comerciante; pues el consumidor asiduo de una marca determinada sí compra otra que es muy similar, imita o incluso es usada sin autorización del titular encontrará deficiencias en la misma y por lo tanto sufrirá una decepción a nivel psicológico lo

que acarreará que no vuelva a adquirir la marca en comento pues en una ocasión ésta no satisfizo las necesidades que busco en su momento.

Ante esto el Estado procura la protección por un lado del titular del derecho, al garantizarle la exclusividad temporal para la explotación de la marca o patente que haya sido debidamente registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por el otro proteger al consumidor de adquirir bienes fraudulentos.

En los siguientes incisos analizaremos el ¿qué es la Competencia Desleal? Y como es regulada por nuestra legislación.

3.1. Definición

Son pocos los ordenamientos que hablan de la competencia desleal, y menos aún los que la tratan en relación a la materia que estudiamos, al respecto y debido a las actividades interrelacionas que conllevan la importación paralela hablaremos de los relativos al Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de la Propiedad Industrial

Por lo que toca al Código de Comercio, no es sino hasta su reciente reforma,⁹⁵ que se avoca a señalar cuáles son los actos considerados como competencia desleal luego entonces los comerciantes deberán abstenerse a realizar tales actos, al efecto el artículo 6 bis del mencionado Código señala lo siguiente:

ARTICULO 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

⁹⁵ DOF 26 de Enero de 2005.

II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;

III.- Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable.

Por su parte la Ley Federal de Protección al Consumidor, propiamente no hace el señalamiento de competencia desleal, únicamente se encarga de proteger a los consumidores en contra de actos abusivos o engañosos, siendo el artículo 1 en su fracción VII de la citada ley la que lo determina:

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

"Son principios básicos en las relaciones de consumo:

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

Ya en materia de Propiedad Industrial la LPI en su artículo 2 fracción VI nos indica que dicho ordenamiento, tiene la finalidad de proteger contra la Competencia desleal.

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos

Por su parte el Convenio de París en su artículo 10 Bis estipula lo siguiente:

Artículo 10 bis

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

De la transcripción de los ordenamientos legales que prevén la competencia desleal, podemos afirmar que en este sentido la ley no es clara por lo que debemos de entender por competencia desleal, pues se limita a señalar que la competencia desleal son aquellos actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios. Por lo que nos deja a la interpretación la definición de este concepto.

Si bien es cierto, la definición legal no es clara, tampoco lo es al señalar que la competencia desleal constituye los actos que van en contra de los buenos usos y costumbres, dejando, aún más, a la libre interpretación cuáles actos en la competencia desleal.

Al efecto y para una mejor comprensión de tales términos, nos avocaremos a la interpretación de lo que se debe de entender por usos y costumbres en lo general para poder considerar su inobservancia como actos de competencia desleal.

La costumbre como fuente del derecho debe de tener dos elementos *sine qua non* para ser considerada como tal y por lo tanto ser fuente de obligaciones, el primero de ellos es la *inveterata consuetudo*, entendiendo por ésta a la práctica reiterada y continua de un uso y como segundo elemento tenemos a la *opinio juris sib necessitatis* que en este sentido la *opinio juris* es el sentimiento de obligatoriedad del uso de referencia, se podría decir un elemento psicológico⁹⁶ que hace que los actores participantes se sientan obligados de alguna manera a llevar a cabo tal o cual actividad; es decir que para que determinado acto sea considerado por la ley como una costumbre, es necesario que tal uso se vea analizado bajo estos dos elementos, que sea una práctica reiterada con un sentimiento de ser obligatoria. Al efecto la siguiente tesis jurisprudencial en su primer párrafo confirma nuestro dicho:

No. Registro: 376,100
Tesis aislada
Materia(s): Laboral
Quinta Época
Instancia: Cuarta Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: LXXIV
Tesis:
Página: 4668

USOS Y COSTUMBRES.

El uso o la costumbre se traduce en la repetición material de un hecho o de una conducta durante un tiempo más o menos largo, y para que la costumbre sea jurídica, se requiere que sea practicada por la colectividad con la conciencia de que se trata de un precepto obligatorio, siempre con la convicción de que si no la ejecuta, intervendrá la autoridad para imponerla coactivamente, y quien invoca

⁹⁶ que puede tornarse jurídico al efecto ver tesis jurisprudencial citada.

dicha costumbre, debe demostrar su existencia. De acuerdo con lo anterior, debe estimarse que el hecho de que una empresa hubiera convenido en pagar determinada cantidad al sindicato, diariamente, hasta que se resolviera el conflicto planteado con motivo de la forma en que debía quedar redactada una cláusula del contrato colectivo de trabajo, por la cual los trabajadores pretendían que la empresa se obligara al pago de la cantidad de que se trata, no constituye un uso ni supone la posibilidad económica de la empresa para hacer dicho pago, si éste se hizo con el objeto de solucionar el conflicto planteado, hasta que se resolviera sobre la cláusula de referencia, pues siendo así, es indudable que la obligación contraída no fue pura y simple, sino sujeta a una condición. Cosa distinta sucedería si existiera un principio de prueba en autos, respecto a que esa prestación hubiera sido pactada en contratos de trabajo celebrados entre obreros y patronos, pues en tal supuesto, sí sería posible la concurrencia de ese uso; pero no existiendo dicho principio de prueba, no puede afirmarse en el caso, la existencia del repetido uso, para condenar a la empresa a la prestación tantas veces citada.

Amparo directo en materia de trabajo 6700/42. Espinosa Juan. 18 de noviembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. Relator: José María Mendoza Pardo.

Si bien es cierto la jurisprudencia de referencia es de una materia diferente a la que nos compete, cita de una manera muy precisa aquello que se debe de entender por los usos y costumbres en nuestra área de estudio, por lo que es aplicable al caso en concreto por ser análoga.

Regresando a la competencia desleal, se podría afirmar que la utilización de éste término es heredado del derecho español donde a éste tipo de prácticas se les denomina genéricamente como actos de competencia desleal, e incluso, en aquel país se expidió una ley específica la “Ley de Competencia Desleal” la cual consta de normas generales, que fijan la finalidad, los ámbitos objetivos y subjetivos así como el territorial de aplicación⁹⁷, por lo que identifica los actos que pueden ser considerados como desleales, por otra parte la “Ley de Competencia Desleal” cuenta con una serie

⁹⁷ Massaguer, José. COMENTARIO A LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Civitas. Madrid. España. 1999 p. 56.

de normas reguladoras de la llamada acción de competencia desleal, lo que configura un completo arsenal de medios procesales de defensa.

Ya aterrizando el término en el área que nos corresponde, la expresión de competencia desleal, para Alcides Darras es el “acto practicado de mala fe a los efectos de producir una confusión entre los productos de dos fabricantes o de diversos comerciantes, o que sin provocar la confusión descarga un descrédito sobre un establecimiento rival”.⁹⁸ por su parte César Sepúlveda la define “como el conjunto de prácticas comerciales que implican ventajas indebidas, provechos no legales y que lesionan a la vez los intereses de otros comerciantes y los de los consumidores, entre los que causan confusión con tal conducta”.⁹⁹ Ergo la competencia desleal se refiere a la realización de aquellas prácticas que tienden a generar confusión y descrédito en contra del titular de los derechos de una patente o marca registrada y su consumidor.

Por otra parte y debido a la falta de una definición legislativa de lo que se debe entender por competencia desleal, diversos tribunales colegiados se han visto en la necesidad de interpretar la intención del legislador en este rubro es por ello que ha emitido diversas tesis jurisprudenciales que nos son de gran ayuda para un mejor entendimiento de la competencia desleal, al efecto me permito transcribir aquellas tesis de referencia.¹⁰⁰

No. Registro: 224,570
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación

⁹⁸ Cita tomada de Witker, Jorge. Angélica Varela. *Op. Cit nota 7* p. 46.

⁹⁹ Sepúlveda César. EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Porrúa. México. 1986 p. 232.

¹⁰⁰ Cabe señalar que su fundamento legal se localiza en leyes que actualmente no se encuentran vigentes, pero no se debe de olvidar que a las hipótesis que hacen referencia se encuentran actualizados y regulados por la LPI.

Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990

Tesis:

Página: 198

MARCAS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 147, FRACCION V, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

De conformidad con el método de interpretación sistemática, las normas que conforman un cuerpo legal, deben examinarse dentro de su contexto; esto es, para buscar o descubrir su espíritu han de analizarse cada uno de los preceptos legales en relación con los que forman parte del propio ordenamiento. En el caso que nos ocupa, el artículo 147 fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas que regula las causales de nulidad, extinción y cancelación de registros marcarios, interpretado en concordancia con el artículo 1o. de la propia ley, lleva a la conclusión inequívoca de que la causal de nulidad consistente en las declaraciones falsas o inexactas, tienen como finalidad la de reprimir la "competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga". Ahora bien, la competencia desleal como su nombre lo indica, importa un actuar de mala fe y en este orden, no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se señalen datos "falsos o inexactos" para que la causal que no se ocupa se actualice sino que es menester, además, que se demuestre que esos datos "Falsos o inexactos" son expresados de mala fe para obtener un derecho, en afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtención de los beneficios que consagra la Ley de la materia, o bien que se demuestre, que la solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una mera diferencia de días en la fecha de primer uso de la marca estando probado que la parte a quien se le atribuye la expresión de datos falsos, usó la marca con mucha anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso no se actualizó la hipótesis de la fracción en comentario.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 963/90. Concentrados Esenciales Balseca, S.A. 10 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: María Guadalupe Saucedo Zavala.

De acuerdo al tema que nos ocupa y de conformidad a lo expresado en esta Tesis jurisprudencial, por competencia desleal se debe de entender aquellas acciones de

mala fe encaminadas a obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. Por su parte la siguiente Tesis además actualizar qué es la competencia desleal se agregan dos elementos adicionales que los actos injustos cubren y poder así ser considerados como tales

No. Registro: 222,570
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VII, Junio de 1991
Tesis:
Página: 320

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra

Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se

empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la

causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

A partir de la publicación de esta jurisprudencia creemos que existe una actualización de lo que se debe de entender por competencia desleal, logrando así una definición más completa la cual versa de la siguiente manera: *podemos definir a la competencia desleal como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél.* Es por ello que actualmente no sólo la mala fe, como se expresaba en la tesis anterior, era el único elemento para calificar de desleal un determinado acto de competencia.

Por su parte las siguientes Tesis sólo se encargan de reafirmar lo que la precedente ha señalado pero se transcriben para su referencia.

No. Registro: 218,858
Tesis aislada
Materia(s):Administrativa
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: X, Agosto de 1992
Tesis:
Página: 583

MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR.

El artículo 210, inciso b, fracción X, de la Ley de de Invenciones y Marcas, dispone: "Son infracciones administrativas: a)... b) La realización de actos

relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro". Por su parte el Convenio de París para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis establece textualmente lo siguiente: "Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor: 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, de las características, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos". Ahora bien, 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. Consecuentemente, si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, sí de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio 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 competidor, atrayéndola para sí mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 244/92. Panam de México, S. A. de C. V. 9 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes Reyes.

Cuarta Época.

Instancia: Sala Regional Sureste.(Oaxaca)

R.T.F.F.: Año II. No. 18. Enero 2000.

Tesis: IV-TASR-XV-263

Página: 114

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA.-

El artículo 213, fracción I y IX de la Ley de la Propiedad Industrial, considera infracciones, entre otras, la realización de actos que impliquen competencia desleal y los que induzcan al público a confusión, error o engaño; y tal acontece si la infractora utiliza dentro de su nombre comercial, una palabra que constituye el elemento relevante de una marca registrada, misma que es muy conocida entre los medios de fabricantes y comerciantes de un producto determinado, ya que por esta razón debe estimarse que la infractora incurre en competencia desleal, además de inducir al público consumidor a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación de sus establecimientos, con el titular de una marca registrada que pueda llevar al consumidor a considerar que se fabrican y comercializan los productos bajo autorización, licencias o especificaciones del titular de la marca, sin que sea obstáculo para concluirlo así, que la sancionada manifieste haber desconocido la existencia de la marca registrada, en la medida que en términos del artículo 127 de la Ley de la materia, a través de la publicación correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se otorga publicidad a los registros marcados autorizados. (14)

Juicio No. 95/98.- Sentencia de 3 de mayo de 1999, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Celia López Reynoso.- Secretaria: Lic. Luz Idalia Osorio Rojas.

Para finalizar, podemos afirmar que la competencia desleal son todos aquellos actos en contra de las buenas costumbres encaminados a generar confusión o descrédito en contra del titular de los derechos de propiedad industrial.

3.2. Fundamento Legal

Históricamente la regulación a la competencia desleal ha sufrido diversas modificaciones por el paso de los años para la Ley Sobre Derecho de Propiedad de los Inventores ó Perfeccionadores de algun [sic] ramo de la Industria de 7 de mayo de 1832¹⁰¹ no existe normatividad alguna al efecto. En la Ley de Marcas de Fábrica de de 28 de noviembre de 1889¹⁰² en su artículo 16 regula la falsificación de la marca y los supuestos en que se incurre, lo que podríamos considerar como un inicio en el reconocimiento de estos ilícitos pero cabe señalar que es considerado como un delito y no como infracción. Ya para el 7 de junio de 1890 se publica el decreto del Congreso relativo a la Ley de Patentes de Invención ó Perfeccionamiento¹⁰³ la ley en comento deja de regular el delito de falsificación para quedar sujeto a las prescripciones del código Penal de la época.

En 1903 la Ley de Patentes de Invención¹⁰⁴ de los artículos 48 a 65 contiene una serie de disposiciones que regulan las llamadas infracciones civiles de la misma manera encontramos en la Ley de patentes de Invención de 1927¹⁰⁵ y la Ley de la Propiedad Industrial de 1942¹⁰⁶ donde los legisladores se preocuparon por añadir capítulo en la misma el cual pretende proteger mediante las llamadas acciones civiles los actos considerados como ilícitos.

¹⁰¹ Dublán, Manuel Y José María Lozano. LEGISLACIÓN MEXICANA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA. Ordenada por los Licenciados. Edición Oficial. Imprenta de Comercio. Tomo II, México. 1876 pp. 427-428

¹⁰² Dublán, Manuel Y José María Lozano. LEGISLACIÓN MEXICANA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA. Ordenada por los Licenciados. Edición Oficial. Tipografía de E Dublán y Compañía. Tomo XIX, México. 1890 pp. 786-788.

¹⁰³ Dublán, Manuel Y José María Lozano. LEGISLACIÓN MEXICANA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA. Ordenada por los Licenciados. Edición Oficial. Imprenta de Eduardo Dublán. Tomo XX, México. 1897 pp. 179-183.

¹⁰⁴ Publicada DOF 1/09/1903 pp. 3-12.

¹⁰⁵ Publicada en el DOF 28/12/1927.

¹⁰⁶ Publicada en el DOF 31/12/1942.

La Ley de 1976 la Ley de Invenciones y Marcas¹⁰⁷ sigue sin mencionar el término de competencia desleal, pero sigue considerando una serie de infracciones¹⁰⁸ que por su contenido podemos inferir que son el antecedente directo de las infracciones vigentes, pues versan en el mismo sentido, cabe señalar que es en ese mismo año en que México se adhiere a la Convención de Paris, pero en meses posteriores a la publicación de la Ley, sin embargo, y dado a que lo que se entiende por competencia desleal en el Tratado son las mismas hipótesis que la ley en vigor en aquel año, no fue de imperiosa necesidad modificar la terminología a la misma.

Un avance en lo que se refiere a la inclusión del término de referencia lo encontramos en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991¹⁰⁹ pues es la primera vez que el término de competencia desleal es añadido a la ley en su artículo 213 a su vez se enumeran once supuestos por medio de los cuales se puede incurrir en infracción por actos derivados de la competencia desleal.

Y finalmente la ley que actualmente nos rige que se originó debido a la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual debió incluir muchos aspectos regulados por el TLCAN y que en esa fecha no se encontraban en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, en esa misma reforma se modifica la denominación de la Ley para quedar como se conoce actualmente “Ley de la Propiedad Industrial” y en el campo que nos ocupa se agregan catorce causas más por las que se debe de condenar la competencia desleal.

Es por ello que en nuestro sistema jurídico sólo contamos con dos ordenamientos que nos indican la protección en contra de la competencia desleal, al efecto encontramos el

¹⁰⁷ Publicada en el DOF 10/10/1976.

¹⁰⁸ Lo que se debe de aplaudir a la ley es que se dejó de considerar como delitos a determinados actos para considerarlos como infracciones, hecho que facilitó mucho la persecución y sanción de los mismos pues es más flexible su tipificación.

¹⁰⁹ Publicada en el DOF 27/06/1991.

Convenio de París en su Artículo 10 Bis¹¹⁰ y el artículo 213 de la LPI, pero tales normas consideran a la competencia desleal como genero indicando que es aquella que va en contra de los buenos usos y costumbres comerciales¹¹¹ posteriormente ya como especie señalan diversos supuestos que deben ser considerados como actos de competencia desleal.

El artículo 213 de la LPI enlista de manera enunciativa una serie de veinticinco hipótesis que deben ser consideradas como infracciones, es decir, actos que por su propia naturaleza no son lícitos y tienden a afectar el desempeño y explotación que pueda tener el propietario de los derechos de una patente o marca. Es por ello que a continuación analizaremos cada una de las fracciones, pero únicamente en la relación que puedan tener con las importaciones paralelas.

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;

Para actualizar la hipótesis contenida en la presente fracción, es necesario que el presunto infractor efectúe actividades industriales o mercantiles que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, de lo anterior y del análisis jurídico de la fracción en comento podemos desprender las siguientes hipótesis:

- a) Que se realicen actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.
- b) Que dichos actos se relacionen con la materia regulada por la LPI.

¹¹⁰ Ver texto infra.

¹¹¹ Artículo 10 Bis 2) del Convenio de París y artículo 213 fracción I de la LPI.

Es decir, que con tales actos se cause confusión o se induzca al público consumidor a error o engaño, obteniendo así ventajas indebidas y sustrayendo invadiendo y explotando el derecho de otro competidor.

Por lo que en ese sentido y en cierta medida podríamos afirmar que el hecho de importar paralelamente bienes, podría ser considerado como un acto de competencia desleal, pero si tajantemente se expresa quien es el importador¹¹² y se elimina y deja claro al consumidor la inexistencia de relación entre el importador y el fabricante de la marca creo que nada se puede hacer al respecto, pues no se está engañando a su público.

Por otra parte y analizando únicamente lo referente a la importación paralela habría que determinar que sí comprar productos genuinos en un mercado extranjero y comercializarlos en el mercado nacional, después de que éstos se han visto afectados por el agotamiento del derecho en contra de su titular, puede ser considerado como un uso o costumbre que va en contra de las prácticas “normales” de comercio, desde mi particular punto de vista, no creo posible argumentar que ésta actividad pueda ser catalogada en contra de los buenos usos y costumbres, pues el importador paralelo al verse beneficiado por el agotamiento del derecho, está haciendo uso de otro derecho que le ha sido otorgado.

Pero ¿la venta de un producto genuino en competencia con otro auténtico, no puede ser considerada como competencia desleal? Al respecto creo que no, y como ejemplo tenemos la comercialización de un mismo producto entre las diversas tiendas departamentales y tiendas de autoservicio, al efecto se pueden encontrar precios muy competitivos en un establecimiento y otros exorbitantes, y esto no hace que haya competencia desleal por ofrecer un producto a menor precio que en otro, esto es

¹¹² En cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que para el etiquetado de productos de procedencia extranjera corresponde, determinando el país de origen y el importador entre otros datos importantes Véase *NOM-050-SCFI-2004 relativa al etiquetado general de productos y otras 30 más relativas al etiquetado de un determinado producto pero que en esencia y en relación a la importación debe mencionar al importador y el país de origen.*

simplemente que existe una libre competencia y ésta libre competencia es el uso comercial.

En relación a las importaciones paralelas lo que acarrea en el mercado nacional es una disminución de precio con respecto al establecido en el local lo que genera una preferencia de consumo hacia aquellos bienes más baratos dejando de comprar los de un precio más elevado, tal y como se observa en el mercado.

Ahora, el IMPI en sus resoluciones y sin fundamento legal, salvo caso evidente en contrario,¹¹³ primero en sus consideraciones analiza la existencia de otras casuales de infracción que se hicieron valer en el escrito inicial de Declaración Administrativa de Infracción hecho por el actor, para posteriormente sí alguna fue actualizada ahora sí determinar que la existencia de infracción en relación a la hipótesis de la fracción que nos ocupa. Sin tomar en cuenta que cada hipótesis es independiente la una de la otra.

Lo que nos hace llegar pensar que es necesario que exista otra fracción que prevea la importación paralela como ilícito para poder así declarar la infracción por la fracción I.

Es por ello que se puede decir que bajo este rubro no es posible sancionar al importador paralelo.

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

No podríamos hacer valer la fracción anterior en el caso que nos encontramos con un producto originario de la Zona Gris de las Importaciones, pues como lo analizamos en el capítulo precedente, la tendencia del importador paralelo es la de importar bienes

¹¹³ Es decir cuando verdaderamente los hechos demuestran que sí se indujo al error y se abusada de la buena fe del competidor.

genuinos que son elaborados por el mismo propietario, en este caso de la patente, por lo que en ningún momento este importador paralelo hace parecer que un producto patentado no lo esta.

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

Al igual que el comentario anterior, el importador paralelo al llevar a cabo el traslado internacional de las mercancías, para lograr su objetivo se cerciora que el producto este registrado en el país destino, además de que tenga un mercado prominente en el mismo, por lo que de ninguna manera podríamos acusar a este importador que ofrece en el mercado productos no registrados simulando que lo están, por lo que nuevamente no se puede hacer valer esta infracción.

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

Esta fracción definitivamente no se puede aplicar en contra de la importación paralela, pues al tratarse de bienes genuinos no crea confusión en el público consumidor, ya que éste obtiene lo que esta buscando, un producto genuino que es igual al otro que se produce o se importa por los canales de la distribución autorizada a nivel nacional.

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;

Las fracciones anteriores en conjunto señalan diferentes hipótesis en el uso de la marca, lo que nos hace afirmar que el mercader de la Zona Gris no pretende un uso formal de la misma, sino su comercialización, esta sí sin el consentimiento de su titular, pero como esta explotación se ve afectada por el agotamiento del derecho a favor del importador paralelo, nada se puede hacer en su contra.

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;

Esta infracción la podemos ver desde dos puntos de vista, y esto es según el caso de que se trate, primero si el importador paralelo no usa el nombre de la marca en la actividad propia de la importación, no estaría incurriendo en ésta infracción pues únicamente distribuye aquellos bienes que previamente han agotado su derecho, pero si por el contrario él importa bienes que ostenten la marca “X” y es sus facturas, o en medios de promoción o etiquetas, se autodenomina Importador de la Marca “X”, o crea una persona moral con aquella razón social; en este caso podría ser acreedor de la infracción señalada en la presente fracción, pero cabría señalar que la sanción no sería propiamente por el hecho de participar en el Mercado Gris, sino por la utilización sin

la previa autorización de una marca registrada en su nombre comercial, denominación o razón social. Al efecto la Tesis Jurisprudencial confirma nuestro dicho:

No. Registro: 255,852

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 53 Sexta Parte

Página: 24

MARCAS DE SERVICIO, USO ILEGAL DE.

El artículo 60. sexies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial garantiza al propietario de una marca el uso exclusivo de la misma, para amparar sus productos o servicios, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte, en resolución dictada el 15 de marzo de 1973, en el tomo 329/71, resolvió que en México sí son registrables las marcas de servicios. En consecuencia, si la quejosa tiene registrada una marca que ampara servicios de restaurante y clubes privados donde se venden comidas y licores, y establecimientos similares, es claro que se está frente a una marca que ampara servicios, y cuyo uso exclusivo corresponde a la quejosa precisamente. Por lo demás, si la tercera perjudicada utiliza como denominación social, como nombre comercial o como razón social, que para el caso es lo mismo, la marca de la quejosa, y la utiliza para prestar o anunciar la explotación de hoteles, clubes sociales o deportivos, paradores y similares, es claro que en el fondo, aunque escudándolo en la utilización de una denominación social, viene usando de la marca de la quejosa, para amparar también servicios, que resultan iguales o similares a los amparados por su marca, con lo cual se viene a violar el artículo 60. sexies del Convenio de París y 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que las autoridades responsables debieron proteger la marca de servicios de la quejosa, y proteger su uso exclusivo por ella, declarando administrativamente que la tercera perjudicada ha venido haciendo un uso ilegal de dicha marca, al aplicarla, al través de su denominación social, a servicios iguales o similares a los amparados con la marca. Pues no puede decirse que protegido por la ley el uso exclusivo de una marca de servicios, esa protección pueda quedar burlada mediante el uso de la marca en una denominación social o en un nombre comercial que venga a ofrecer los mismos servicios o similares.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 100/73. H. M. H. Publishing Co. Inc. 8 de mayo de
1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Por lo que un uso no autorizado de la marca sería sancionable y no así el hecho de
importar los bienes que la ostentan.

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

*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
autorización de un tercero;*

*c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorización, licencias o especificaciones de un tercero;*

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

Para el caso de éstas hipótesis se tendría que analizar muy a fondo el caso en concreto,
primeramente debemos señalar que el importador paralelo por el simple hecho de
introducir al mercado nacional bienes auténticos no genera confusión en cuanto a los
mismos, pues los compradores en realidad están adquiriendo lo que buscan, por lo que
en el supuesto que nos atañe no existe infracción.

Sin embargo, si al momento de hacer la introducción al mercado nacional de los bienes importados, el importador adiciona en las etiquetas de comercialización¹¹⁴ del producto, hechos que hacen que su público consumidor confunda y tenga la creencia de:

1. Que el bien es importado por el distribuidor autorizado.
2. Más grave aún, que el bien es importado por el propio fabricante o dueño de los derechos.

Hace en este sentido que se actualice las hipótesis de esta fracción, pero por lo que respecta al engaño o confusión del infractor y nuevamente no por la importación paralela en sí.

Es por ello que sí el importador de la Zona Gris pretende hacer creer a su público consumidor que existe alguna relación entre él y el titular de la marca tal y como se señalan en los incisos a), b), c) y d) de la fracción citada, ciertamente ésta transacción seguramente se puede considerar como infractora y por lo tanto sancionarla de conformidad a la ley.

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 o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

Creo que lo que señala el contenido de esta fracción, es lo menos que quiere hacer un Importador Paralelo, pues él se aprovecha del éxito que tiene la marca para arriesgarse

¹¹⁴ Ver nota 112 infra.

a comprar la misma en el extranjero e introducirla a su país, lógicamente él a obtenido un precio preferente al que obtendría si esta transacción la lleva a cabo a nivel nacional, o directamente con el dueño, licenciatarario o distribuidor autorizado de la misma. Por lo que de ninguna manera intentaría desprestigiar una marca que él intenta vender.

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Dada la naturaleza de la Importación Paralela, es imposible que el importador fabrique o elabore productos amparados por un registro ante el IMPI, pues únicamente se dedica a comprar los bienes en el extranjero e introducirlos legalmente al país, lo que de ninguna manera es la fabricación de los mismos.

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 o sin la licencia respectiva;

En este caso no podríamos hablar de la Importación Paralela, si se llevara a cabo con bienes que no fueron adquiridos de manera lícita, además de que es requisito previo para poder hablar de un agotamiento formal del derecho, por lo que si nos encontramos con alguien que incurra en ésta hipótesis, no podemos hablar de un importador paralelo dada su naturaleza de comercializar con bienes lícitos y genuinos.

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 resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

Las fracciones anteriores tienen relación una de la otra y esta se origina en la utilización de procesos, e incluso de sus productos, que son patentados sin la autorización del titular de la patente o licencia respectiva como hemos venido reafirmando el Importador Paralelo no fabrica, sino que sólo vende, lo que hace que ambas fracciones no le puedan ser aplicadas.

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

A este respecto y dado que el mercader de la Zona Gris de las Importaciones únicamente realiza la compraventa de bienes genuinos no podrá ser sancionado por lo que expresa ésta 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;

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 servicios del mismo o similar giro;

En estas fracciones se puede repetir lo señalado en el comentario a la fracción VII, para el caso que el importador paralelo utilice el aviso comercial registrado para anunciar los bienes que vende incurriría en ésta infracción, pero no derivado del acto de importar bienes y venderlos, sino del uso no autorizado de un aviso comercial. Además de que es materialmente imposible importar un anuncio comercial.

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;

Antes de hacer el comentario anterior es conveniente citar la siguiente tesis jurisprudencial la cual versa sobre el uso de la marca.

No. Registro: 256,807

Tesis aislada

Materia(s):Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 31 Sexta Parte

Tesis:

Página: 41

MARCAS, USO DE.

Del contenido de los artículos 96 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca para distinguir los artículos que produce o vende, y basta que esos artículos se encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que están siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país. Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos jurídicos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de distribución exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero en todo caso, si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta está siendo usada en forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la única que implica el uso de una marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

De la lectura anterior podríamos decir que el importador paralelo, de alguna manera sí esta utilizando la marca registrada al momento de vender los productos que la ostentan, y por lo tanto es acreedor de la sanción antes descrita, pero no debemos olvidar que el artículo 92 fracción II de la LPI permite la comercialización del producto una vez que éste ha sido colocado por primera vez en el mercado, lo que originaría que una “segunda” venta sea totalmente legal y por lo tanto no ser susceptible de infracción.

Lo anterior de alguna manera es confirmable con el texto de la siguiente tesis

No. Registro: 188,996

Tesis aislada

Materia(s):Constitucional, Administrativa

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Agosto de 2001

Tesis: 1a. LXXIX/2001

Página: 182

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIONES IV, XVIII Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSIÓN A LA REGISTRADA, O DE UNA MARCA REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si bien es cierto que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga por objeto el alza de precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, comerciantes o empresarios de servicios que tengan como finalidad el evitar la libre concurrencia, la competencia entre sí, o bien, la constitución de una ventaja comercial o mercantil a favor de una o varias personas determinadas en detrimento del público en general o de alguna clase social, también lo es que al preverse en las fracciones IV, XVIII y XIX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones administrativas, el uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos

o servicios que los protegidos por la registrada; la utilización de 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; y el ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que ésta se usó en los mismos sin consentimiento de su titular, no transgrede el referido precepto constitucional, pues al señalarse en el indicado artículo 213 infracciones administrativas por el uso indebido de marcas, no se limita en modo alguno la libre competencia ni se fomenta el monopolio del producto que ampara una marca, sino que únicamente se prohíbe el uso de ésta, es decir, la protección marcaria se limita a proteger su uso y no la comercialización del servicio o producto.

Amparo en revisión 2183/99. Mauricio Ramón Cantú Barajas. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Es por ello que en suma al Agotamiento del Derecho o “Doctrina de la Primera Venta”, podemos afirmar que el la fracción de referencia *se limita a proteger su uso y no la comercialización del servicio o producto*, por lo que un importador paralelo al comercializar el producto no podría ser acreedor a la infracción establecida en esta infracción.

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;

En esta fracción lo que encontramos es un juego de palabras que pueden generar confusión sobre todo en el tema de las importaciones paralelas al respecto el importador paralelo sólo comercializa bienes auténticos o genuinos, es decir, son los mismos bienes que ostentan la marca registrada con la única diferencia de tener un origen alterno, es decir si adquirimos un bien que ostenta la marca “X” el producto de origen extranjero será el mismo que aquel que se produce, o distribuye por los canales autorizados de manera nacional, por lo que no se podría afirmar que son semejantes o similares, puesto que son bienes idénticos producidos por el propietario de la marca.

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 a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

En las fracciones que anteceden aquel importador paralelo que al momento de vender los productos que adquirió en el extranjero, realiza una modificación o alteración, sea cual fuere ésta, en los mismos y posteriormente los pone en circulación, incurrirá en el supuesto señalado por esta fracción, pero nuevamente nos encontramos en un supuesto diferente y no en la acción de importar los bienes, por lo que nuevamente el propietario de la marca registrada se ve desprotegido en contra de este tipo de importaciones.

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 sí 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 de trazado protegido;*
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o*
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y*

XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Dada la naturaleza de la importación paralela ningún importador de éstos bienes podrá incurrir en alguna infracción de conformidad a las cuatro hipótesis que anteceden,

pues para que la importación de un bien de la Zona Gris se considere como tal deberá primeramente agotarse el derecho que ostenta la marca a favor de su primer comprador de buena fe, y a su vez que el bien se encuentre protegido por el mismo titular tanto en el país de origen como en el país receptor, por lo que una transacción de la Zona Gris para el caso del comercio de artículos que contengan un esquema de trazado protegido al ser vendido por primera vez agota su derecho y por lo tanto la comercialización subsecuente se hará sin incurrir en infracción.

De lo anterior podemos desprender que en este rubro no existe protección para el productor, licenciataria o distribuidor nacional en relación al fenómeno de las importaciones paralelas, dejando un mercado fructífero para el importador y generando posibles pérdidas para el titular nacional pues el efecto de importar bienes de la zona gris en si mismo no produce infracción, sino que alguna actividad complementaria es la que haría que éste comerciante sea sancionado. Todo esto origina que el titular nacional quede indefenso y más aún se vea obligado a competir en contra de sus mismos productos a lo cual habrá que agregar que el titular nacional hace mayores gastos adicionales debido a la publicidad o distribución del producto hecho que una vez más beneficia al Importador Paralelo al verse reducido en gastos adicionales y por lo tanto obtener un mayor beneficio de las ventas que lleve a cabo.

CAPÍTULO IV LA IMPORTACIÓN PARALELA COMO UNA PRÁCTICA DESLEAL DE COMERCIO INTERNACIONAL

En el capítulo que precede pudimos observar el estado de indefensión en que se encuentran los productores nacionales y licenciarios de bienes que ostentan una marca registrada, así como de aquellos productos que cuentan con una patente o aquellos bienes derivados de una patente de producción en relación a las acciones que prevé la LPI.

Es por ello y derivado de que las importaciones paralelas versan sobre productos importados pretenderemos en el presente capítulo esbozar un epítome de las Prácticas Desleales de Comercio Exterior (en lo sucesivo PDCE) y analizar la posibilidad de incluir en éstas a las Importaciones de la Zona Gris.

4.1 Definición de Practica Desleal

Ya en el capítulo tercero proporcionamos una definición de lo que en materia mercantil debe entenderse por competencia desleal,¹¹⁵ sólo que se encaminó a la Propiedad Industrial, por lo que en este capítulo haremos lo propio pero en materia de comercio exterior; sin embargo, cabe aclarar que *per se* no existe una diferencia tajante entre lo que se entiende por PDCE y competencia desleal pues en esencia son actividades que van en contra del abuso, es decir, otorga acciones a favor de los afectados en contra de aquellos que pretenden depredar con los productores de un mercado específico.

Para la materia de comercio exterior las prácticas desleales son comportamientos empresariales y gubernamentales destinados a depredar, discriminar y subvencionar precios para obtener ventajas comerciales artificiales en los mercados externos, dañando y perjudicando a productores competidores de bienes o servicios idénticos,

¹¹⁵ Ver infra § 3.1.

donde el mercado de acción se realiza en el momento de que existe una apertura comercial mediante la desregulación comercial en general.¹¹⁶

Histórica, doctrinaria y más importante legalmente se han considerado que las PDCE son aquellas importaciones de mercancías que se realicen en condiciones de discriminación de precios y subvenciones; una vez detectadas cualquiera de estas dos actividades y confirmado el daño o amenaza de daño en la industria nacional se determinarían las medidas provisionales o definitivas para minimizar los daños que éstas importaciones trae en la economía nacional.

4.2 Fundamento legal

Propiamente nuestra constitución no hace referencia expresa a la regulación de las llamadas PDCE, pero sí nos indica quienes son los facultados para llevar a cabo esta política comercial, en ese sentido el artículo 131 nos indica que la federación es la única facultada para gravar las mercancías que se importen, exporten, o transiten dentro del territorio nacional, luego entonces, observamos que la federación se encargará exclusivamente del control al comercio exterior en lo relativo a la imposición de los aranceles¹¹⁷ y otras medidas no arancelarias.¹¹⁸

Pero si bien es cierto que el Congreso de la Unión es el encargado de dictar la carga impositiva al comercio exterior¹¹⁹ vía proceso legislativo, éste debido al dinamismo que ese sector de la economía presenta, se ve imposibilitado en actuar inmediatamente ante las contingencias en ese rubro, es por ello que de manera extraordinaria faculta al Ejecutivo para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de

¹¹⁶ Vid. *In genere* Witker, Jorge. Angélica Varela *Op. Cit nota 7* p.171-172; Witker, Jorge. Susana Hernández. “Resolución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias en el TLCAN” *REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO*. Año II, No. 3 Enero-Junio 2005 p. 273.

¹¹⁷ Dícese de la tarifa oficial que se debe de pagar por la importación o exportación de bienes.

¹¹⁸ Son todas aquellas otras medidas y que tienen el mismo efecto que el arancel, es decir, dificultar los intercambios internacionales de mercancías, *v. gr.* Medidas para controlar el volumen de las importaciones o la imposición de barreras técnicas o sanitarias. Ballesteros Román, Alonso J. *Op. Cit nota 28* p. 49.

¹¹⁹ Artículo 73 fracción XXIX 1°.

productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente¹²⁰, todo esto con la finalidad de otorgar atención inmediata a los problemas que se presenten en el comercio exterior.

La regulación en materia de PDCE es relativamente nueva y ésta se originó debido a la adhesión al GATT¹²¹ por parte de México¹²² y a la apertura comercial como consecuencia inmediata a tal adhesión. Es por ello que en 1986 se publicó¹²³ la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la CPEUM, la cual definió las bases legales para la operación del sistema en contra de las PDCE. Con la publicación de esta Ley México inició un crecimiento acelerado en la imposición de medidas en contra de tales prácticas logrando así en poco tiempo posicionarse sólo por debajo de los Estados Unidos en lo que se refiere a la aplicación de medidas antidumping¹²⁴ y ser uno de los sistemas antidumping más activos en el mundo.¹²⁵

La Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la CPEUM tuvo que ser reformada para adecuarse a las necesidades que la práctica hizo patente, además de que era necesario contar con un ordenamiento nuevo acorde a los nuevos compromisos internacionales que México adquirió en la década de los 90's, por lo que el 27 de julio de 1993 se publicó en el DOF la Ley de Comercio Exterior (en lo sucesivo LCE).

¹²⁰ Artículo 131 Segundo párrafo CPEUM.

¹²¹ Siglas en inglés de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade).

¹²² fecha de adhesión 9 oct de 1986 publicación en el DOF 26 y 28 de Noviembre de 1986.

¹²³ Publicada en el DOF el 13 de enero de 1986.

¹²⁴ Fue en el año de 1993 cuando alcanzó tal Nivel, hecho por de más impresionante para un país es vías de desarrollo como el nuestro, y más aún puesto que superó a aquellos países con una tradición más arraigada en este tipo de protección que desde principios del siglo pasado ya tenían leyes Antidumping, Tales como Canadá, Australia y Nueva Zelanda Véase. Ramos Tercero, Raul. "Prácticas Desleales de Comercio Internacional y Medidas de Emergencia." *EL MERCADO DE VALORES*. Año LV No. 11 Noviembre 1995. p. 16-18; Báez, López, Gustavo A. "México y el Sistema Contra las Prácticas Desleales de Comercio Internacional." *COMERCIO EXTERIOR*. Vol 51 No. 9 Septiembre 2001. p. 809; Vermulst, Edwin. "Adopting and Implementing Anti-Dumping Laws. *Some Suggestions for Developing Countries*." *JOURNAL OF THE WORLD TRADE*. Vol. 31 No. 2 1997 p. 5.

¹²⁵ Durante el periodo de 1991-1994. *Vid in genere*. Leycegui, Beatriz. Luz Elena Reyes de la Torre. "The 10 Major Problems With the Anti-dumping Instrument In Mexico." *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 39. No. 1. Suisse. 2005. p 137.

La LCE faculta al Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Economía a tramitar y resolver lo relativo a las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias¹²⁶ que resulten de dichas investigaciones.¹²⁷

El mismo ordenamiento en su artículo 28 indica la relación de aquellas actividades que debe consideradas como PDCE al efecto el artículo expresa:

ARTICULO 28.- Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares...

Por lo que las PDCE son importaciones de bienes que se hayan realizado en presencia de discriminación de precios o subvenciones.

La misma ley nos indica el procedimiento a seguir por parte de la Secretaría de Economía y sus unidades especializadas para la determinación de cuotas compensatorias y los medios de inconformidad que respecto a estas determinaciones tiene el afectado.

No sólo la LCE y su Reglamento hacen referencia a las PDCE, sobre este rubro encontramos que el Capítulo XIX del TLCAN indica un procedimiento alternativo para la solución de controversias en materia de cuotas compensatorias y antidumping.

Éste procedimiento se basa en la solución por medio de un panel binacional, el cual a través del arbitraje emite su laudo y determina la imposición o no de las cuotas compensatorias.

¹²⁶ Es el impuesto a pagar cuando se ha determinado la existencia de una PDCE ya sea por vía dumping o subvenciones; su monto será determinado para el dumping por el margen de diferenciación entre el valor ex-fábrica y los costos de venta de importación, y para las subvenciones el monto del subsidio otorgado por el gobierno.

¹²⁷ Artículo 5º Fracción VII de la LCE.

Por otro lado el GATT en su Artículo VI prevé la normatividad relativa a los derechos antidumping y compensatorios por lo que establece las normas mínimas para la consideración de éste tipo de prácticas desleales; de igual manera se establece por parte de los miembros de la OMC un nuevo ordenamiento el cual desarrolla los principios fundamentales establecidos por el artículo VI del GATT denominado Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio¹²⁸ (en lo sucesivo Código Antidumping).

De lo anterior se desprende que además de un ordenamiento nacional para el combate de las PDCE, México cuenta con dos medios alternativos para resolver las controversias, uno regional integrado por los países miembros del TLCAN encargado de resolver las diferencias que se susciten en relajación a la determinación de cuotas compensatorios y otro disponible a través del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC

4.3 Tipos de Prácticas Desleales de Comercio Exterior

Como se señaló en el inciso anterior tanto la doctrina como la norma en sus dos niveles, nacional e internacional, considera que la discriminación de precios o dumping y las subvenciones son las actividades a las que se les pueden considerar como prácticas desleales, por lo que en el presente inciso nos encargaremos de

¹²⁸ Publicado el 21 de Abril de 1988, a este acuerdo México hizo las siguientes reservas: *“El Gobierno de México consideró que la legislación nacional relacionada con la aplicación de medidas antidumping, específicamente la Ley de Comercio Exterior y el Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero y 25 de noviembre de 1986, respectivamente, guardan armonía con las disposiciones del Código Antidumping. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos considera que México es un país en desarrollo en el sentido del artículo 13 del Código Antidumping y que, en consecuencia, le son plenamente aplicables las disposiciones del mismo. Reitero la firme intención del Gobierno de México de cumplir meticulosamente los compromisos derivados del Acuerdo que hemos aceptado; sin embargo, en el caso de presentarse dificultades en el futuro, el Gobierno de mi país está confiado en que podremos acudir a los Gobiernos de las Partes Contratantes y a la propia Secretaría del GATT para recibir no sólo la debida comprensión, sino el apoyo, cooperación y ayuda, ya sea técnica o de otra naturaleza, que permita a México cumplir cabalmente con los compromisos que hoy adquirimos (sic).”*

definirlas, así como de señalar su *modus operandi* y el porque son catalogadas dentro de estas prácticas.

4.3.1 Discriminación de precios o Dumping

El término más utilizado por los doctrinarios y aceptado por la comunidad internacional es el relativo al *Dumping*; *Dumping* proviene del gerundio del verbo inglés *to Dump*, el cual muestra nos acepciones muy interesantes la primera de ellas es descargar o verter y la segunda inundar el mercado con;¹²⁹ esta palabra ha estado en uso en el idioma ingles desde la época medieval, su significado reflejaba el acto de deshacerse rápidamente de algo no querido, usualmente basura, pero no es hasta principios de la centuria pasada que se le otorga el significado que ahora conocemos¹³⁰.

De lo anterior se desprende que *Dumping* es la acción de vender en un mercado extranjero mercancías a un precio inferior al valor normal, es decir, vender los bienes a un precio menor del que se hace localmente, acción que daña o amenaza en dañar a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares.¹³¹

¹²⁹ Gran diccionario Español-Ingles English-Spanich Dictionary. Unabridged Edition. Larousse. 1996 p. 182.

¹³⁰ Rodríguez Fernández, Marta. LOS DERECHOS ANTIDUMPING EN EL DERECHO COMUNITARIO. Lex Nova. Valladolid, España. 1999. p. 25.

¹³¹ Ballesteros Román, Alonso J. *Op. Cit nota 28* p. 54; Cruz Barney, Oscar. LAS REFORMAS A LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO "ANTIDUMPING" UN PRIMER ACERCAMIENTO. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 2003 pp. 7-8; Ingram, James C. Robert M Dunn Jr. ECONOMIA INTERNACIONAL. Limusa Noriega editores. México. 2001. pp. 139-140, 601; Witker, Jorge. Angélica Varela *Op. Cit nota 7* p.173; Gupta. R.K. ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES. The Complete Reference. Response Book. Nueva Delhi, India. 1996. pp. 28-29 Witker V. Jorge. "El Sistema Mexicano De Defensa Jurídica Contra Prácticas Desleales De Comercio Internacional". *LEX*. 15 de Noviembre de 1988, México DF. p-31; Reza de la, German A. "Eliminación de las Medidas Antidumping en el ALCA: de la 'Práctica desleal' al Debate sobre los efectos Anticompetitivos en el Hemisferio Occidental". *PROBLEMAS DEL DESARROLLO REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA*. Vol 34 No. 133 IV-VI 2003 pp. 81-82, 96; Tavares De Araujo, José Jr. Carla Macario, Karsten Steinfatt, "Antidumping in the Americas" *JOURNAL OF WORLD TRADE* Vol. 35. No. 4. 2001 p. 559; Silberston, Aubrey. "Anti-dumping Rules- Time for Change?" *JOURNAL OF WORLD TRADE* Vol. 37.

Por su parte la LCE no utiliza el término *dumping*,¹³² sino que se limita a expresar en su artículo 30 que la discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal,¹³³ no obstante el término *dumping* ha sido adoptado en todas las lenguas para significar aquellos tipos de importaciones, es por ello que únicamente en un ámbito legal en México el *Dumping* es la Discriminación de Precios.

Usualmente se distinguen tres clases diferentes de *dumping* de conformidad a su temporalidad y efectos en el mercado nacional, siendo estos:

- a) *Dumping* esporádico.
- b) *Dumping* Intermitente.
- c) *Dumping* Depredatorio.

a) *Dumping* esporádico.

Es una discriminación ocasional de precios por parte de un productor que tiene un excedente ocasional debido a una sobreproducción, por lo que se infiere que esta modalidad no tiene por objeto la destrucción o eliminación de los competidores, de hecho, puede beneficiar a los consumidores del país importador a través de precios

No. 6. 2003 p. 1063; Kufour, Kofi Oteng. "The Developing Countries and the Shaping of GATT/WTO Antidumping Law" *JOURNAL OF WORLD TRADE* Vol. 32. No. 6. 1998 p. 167.

¹³² Cabe señalar que la jurisprudencia usa indistintamente el término de *dumping* y el de discriminación de precios; véase (DIVISIÓN DE PODERES. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN VII Y 62 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, QUE PREVEN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS PROVISIONALES O DEFINITIVAS, NO VIOLAN ESE PRINCIPIO).

¹³³ El valor normal es el precio comparable de una mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de operaciones comerciales normales, Artículo 31 LCE.

muy baratos pudiendo asimilar esta práctica a las rebajas por liquidación de un comerciante nacional.

b) Dumping Persistente.

Tiene lugar cuando un fabricante vende, de manera sistemática, a un precio inferior en un mercado que en otro. Surge de la búsqueda de beneficios máximos por parte de un fabricante quien se da cuenta de que los mercados externos domésticos están desconectados por los altos costos de transporte, los aranceles y otras barreras al comercio.

c) Dumping Depredatorio.

Esta figura constituye la forma más dañina de dumping; su finalidad es la de destruir a los competidores del mercado exterior y ganar el mercado extranjero, el productor de manera deliberada vende en el exterior a un precio reducido por un breve tiempo, hasta verdaderamente conseguir el mercado pudiendo lograr una postura monopólica con el fin de elevar los precios y de ese modo poder recuperar lo perdido con anterioridad.

Aunque de manera doctrinal se distinguen estos tipos de dumping nuestra legislación no hace tal distinción por lo que cualquier práctica que intente la discriminación internacional de precios será investigada.

Ahora bien sin importar el tipo de dumping de que se trate para la determinación de su existencia, la actividad relacionada debe de contar con tres elementos:

I. Discriminación de Precios.

II. Daño o Amenaza de daño a una rama de la producción nacional

III. Relación o nexo causal

- I. Como lo señalamos en párrafos anteriores la discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal.
- II. Por *daño* se entiende la pérdida o el menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia lícita y normal que sufra o pueda sufrir la producción nacional de las mercancías de que se trate y la *amenaza de daño* como el peligro inminente y claramente previsto de daño a la producción nacional¹³⁴. Ahora el otro elemento es el relativo a la rama de la producción nacional en ese sentido el artículo 40 nos proporciona lo que se debe de entender por ésta:

Se entenderá por rama de la industria nacional el total de los productores nacionales de las mercancías idénticas o similares, o aquéllos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total.

De igual manera el citado artículo nos proporciona otras dos hipótesis que serán aplicables para la determinación de la rama de la industria nacional para el caso que los productores tengan alguna relación con la exportación o importación de mercancías.¹³⁵

¹³⁴ Witker, Jorge. Angélica Varela. *Op. Cit* nota 7 p. 192.

¹³⁵ *Sin embargo, cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subvenciones, la expresión rama de producción nacional podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores.*

Cuando la totalidad de los productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores de la mercancía objeto de discriminación de precios o de subvenciones, se podrá considerar como rama de producción nacional al conjunto de los fabricantes de la mercancía producida en la etapa inmediata anterior de la misma línea continua de producción.

III. Relación o Nexo casual

Que debe existir una relación causal entre las importaciones de productos en condiciones de discriminación de precios y la existencia de un daño o amenaza de daño a la rama de la producción nacional para que pueda ser configurado el dumping, pues de lo contrario no sería posible demostrar que el daño sea causado como consecuencia de la introducción de mercancías en tales circunstancias.

4.3.1.1 ¿Puede ser considerada una Importación Paralela como práctica de Dumping?

En el inciso 2.1 hicimos referencia a cuales son los factores que propician la realización de importaciones paralelas, al efecto señalamos que este tipo de importaciones se lleva a cabo por:

- a) LA FLUCTUACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO
- b) LA DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS
- c) DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS

En este momento para determinar si una importación paralela puede ser considerada como PDEC, es preciso analizar cada uno de estos factores, pero en materia de comercio exterior.

a) LA FLUCTUACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO

Para determinar si un producto es importado a precios de dumping, la investigación usualmente involucra la conversión de monedas pues el intercambio de mercancías generalmente se hace con divisas al efecto el artículo 2.4.1 del Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Artículo VI Del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 expresa lo siguiente:

Artículo 2

Determinación de la existencia de dumping

2.4.1 Cuando la comparación con arreglo al párrafo 4¹³⁶ exija una conversión de monedas, ésta deberá efectuarse utilizando el tipo de cambio de la fecha de venta,¹³⁷ ... No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio y,...

Es por ello que para determinar la existencia de dumping se debe de considerar el tipo de cambio oficial para el día en que se hizo la transacción. En relación a las importaciones paralelas tal importación se lleva a cabo por el beneficio del tipo de cambio que obtiene el importador de tales mercancías y no porque el exportador vende sus bienes a un precio menor del valor normal o *ex-fábrica*,¹³⁸ en ese entendido, si la importación se realiza debido al beneficio que se obtiene por la conversión de divisas el dumping no se presenta.

Pero sí en lugar de obtener un beneficio por el cambio de monedas la venta se hizo a un precio menor del de producción, por ese hecho sí se puede considerar que la importación se hizo en dumping y por lo tanto se recurrirá a la aplicación de cuotas compensatorias.

¹³⁶ Este se refiere a la determinación del valor normal de la mercancía.

¹³⁷ Por regla general, la fecha de la venta será la del instrumento en que se establezcan las condiciones esenciales de la venta, bien sea el contrato, el pedido de compra, la confirmación del pedido, o la factura.

¹³⁸ El cual se determina a partir del costo de producción del producto en el país de origen, añadiendo una cantidad razonable en concepto de gastos administrativos, venta así como de beneficios.

Es decir, para establecer si una importación se hizo bajo dumping o no es necesario establecer que ésta se realizó en discriminación de precios, o sea, la venta del bien se hizo por debajo de los costos normales de producción; pero si únicamente el beneficio se origina por el tipo de cambio, de ninguna manera se puede decir que existe dumping en aquella operación.

b) LA DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Primeramente en este sentido tenemos que hacer una separación entre lo que se entiende por discriminación de precios en materia de Propiedad Industrial y aquella relativa al comercio exterior.

En el comercio exterior la discriminación de precios, es la que hemos venido señalando en el presente capítulo, es decir, vender en un mercado extranjero mercancías a un precio inferior al valor normal.

Mientras que en materia de Propiedad Industrial la discriminación de precios se origina cuando una empresa ofrece el mismo bien a diferentes precios dentro de los diversos mercados que cubre, es decir, en un mercado A ofrece el precio P_1 del bien X, en el mercado B el mismo bien X cuesta P_2 , mientras que en el mercado C el mismo bien X tiene un valor P_3 , *v.gr.* un bien que ostenta una marca registrada en Japón tiene un costo \$110, el mismo producto en Alemania vale \$75 y la venta del mismo objeto en México equivale a \$100.

Si el valor de venta del bien iguala al su valor normal¹³⁹, la importación no se hizo en dumping, en cambio, si precio de aquellos productos resulta ser inferior a los costos *ex-fábrica*, estamos ante una importación con dumping.

¹³⁹ Ver nota 105; para su determinación se aplicara las reglas establecidas por el artículo 46 del Reglamento de la LCE.

c) DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS

Por diferenciación de precios entendemos los gastos adicionales que se cargan al producto de van desde el costo de los insumos para su fabricación, como los gastos originados por su manipulación, distribución, e incluso administrativos; en ese sentido ésta diferenciación de precios propiamente esta no sería considerada como una práctica de dumping, pues formalmente sería un elemento para determinar el valor normal o *ex-fábrica* del bien destinado a la importación, siendo éste necesario para hacer el estudio de estas diferenciaciones y poder así determinar la existencia del dumping o no.

Finalizando podemos concluir que en determinados casos una importación paralela podría incurrir en PDCE por medio del dumping, siempre y cuando ésta se realice cuando medie la venta de mercancías a un precio inferior de su costo de fabricación, en caso contrario no es posible catalogarlas como prácticas desleales.

4.3.2 Subvenciones

Por lo que respecta a las subvenciones, éstas son prácticas que realizan los gobiernos en apoyo a sus productores y no una actividad llevada a cabo por los particulares como se venia observando en el dumping.

Es por ello que podemos definir a la subvención como toda clase de apoyo, estímulo, incentivo prima o beneficio económico otorgado directa o indirectamente por el estado, a los productores, manufactureros o exportadores nacionales, a fin de impulsar la industria nacional y colocarla artificialmente en condiciones competitivas en los

mercados exteriores, a través de la reducción o el ahorro artificial del costo de producción¹⁴⁰ de la mercancía correspondiente derivado del apoyo gubernamental.¹⁴¹

Por su parte la LCE en su artículo 37 nos define a la subvención como:

I. La contribución financiera que otorgue un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades, o cualquier organismo regional, público o mixto constituido por varios países, directa o indirectamente, a una empresa o rama de producción o a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un beneficio;

II. Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un beneficio.

En el ámbito nacional los términos de subvención y subsidio se consideran como sinónimo, pues en ambos se observa el apoyo económico por parte del gobierno a un determinado grupo. Al efecto la siguiente Tesis nos indica la naturaleza jurídica del subsidio, confirmando que el subsidio se constituye por el apoyo económico que otorga el gobierno para el beneficio de unos cuantos

¹⁴⁰ Los costos de producción de un bien por unidad producida (costos unitarios) que resultan cuando se reporten todos los costos sobre el producto inclusive los costos fijos y administrativos así como lo de amortización e intereses del capital invertido Véase. Witker, Jorge. Ruperto Patiño M. LA DEFENSA JURÍDICA CONTRA LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 1987. p. 91.

¹⁴¹ *Vid in genere*. Witker, Jorge. Ruperto Patiño M. *Op. Cit nota 140* pp. 211-212; Witker, Jorge. Angélica Varela. *Op. Cit nota 7* p. 195-197; Witker, Jorge. Gerardo Jaramillo. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, MACRO JURÍDICO Y OPERATIVO. UNAM-McGrawHill, México (1999) p.90; Gacharná, Ma. Consuelo. LA COMPETENCIA DESLEAL. Ed. Temis. Bogotá, Colombia. 1982. p. 37; Finger, Michael J. ANTIDUMPING. HOW IT WORKS AND WHO GETS HURT. The University of Michigan Press. Estados Unidos. 1993 p. 75; SISTEMA MEXICANO DE DEFENSA CONTRA LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. Gemika. México. 1994 p. 13; Cruz Barney, Oscar. *Op. Cit nota 131* p. 37; Witker V. Jorge. “El Sistema Mexicano De Defensa Jurídica Contra Prácticas Desleales De Comercio Internacional”. *LEX*. 15 de Noviembre de 1988, México DF. p-31; Ríos Herrán, Roberto “Revisión y solución de controversias. Capítulo XIX del TLC, ¿Quid Juris? Revista: *REVISTA DE DERECHO PRIVADO*. Año 7, No. 20, Mayo-Agosto, 1996. México. p. 117-131; Báez, López, Gustavo A. “México y el Sistema Contra las Prácticas Desleales de Comercio Internacional.” *COMERCIO EXTERIOR*. Vol 51 No. 9 Septiembre 2001. pp. 808.

No. Registro: 193,244
Tesis aislada
Materia(s):Administrativa
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Octubre de 1999
Tesis: 2a. CXXII/99
Página: 591

SUBSIDIOS. NATURALEZA JURÍDICA.

Los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado. En cuanto a actos de autoridad, los subsidios se decretan unilateralmente, vinculando a los gobernados, tanto a los beneficiarios directos o últimos como a los terceros que eventualmente intervienen en su aplicación, de modo que ésta al crearse situaciones jurídicas concretas, da lugar a obligaciones de las autoridades y derechos correlativos de los gobernados; por lo tanto, aun cuando los subsidios tienen la finalidad de otorgar un beneficio y no causar un perjuicio a dichos gobernados, debe admitirse que al crear una situación jurídica concreta para aquellos terceros que intervienen en el procedimiento, éstos pueden verse afectados por las determinaciones correspondientes que modifiquen o revoquen un subsidio sin la observancia de la normatividad establecida en el decreto respectivo.

Contradicción de tesis 134/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

Circuito. 27 de agosto de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.

Una vez reconocido lo anterior, y dado que México es parte del *Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias*¹⁴² se deben reconocer los dos tipos de subvenciones señaladas por el mencionado acuerdo las subvenciones:

- a) Permitidas;
- b) Prohibidas.

a) Permitidas¹⁴³

Se encuentran relacionadas con los gastos de investigación, desarrollo regional, ambiente o las que son específicas para un empresa o sector teniendo entre estas se encuentran:

- I. La asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas, o por instituciones de enseñanza superior o investigación contratadas por empresas, si la asistencia cubre no más del 75 por ciento de los costos de las actividades de investigación industrial¹⁴⁴ o del 50 por ciento de los costos de las actividades de desarrollo precompetitivas;¹⁴⁵

¹⁴² Publicado en el DOF 30 de diciembre de 1994.

¹⁴³ Artículo 8 del *Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias*.

¹⁴⁴ Se entiende por "investigación industrial" la indagación planificada o la investigación crítica encaminadas a descubrir nuevos conocimientos con el fin de que éstos puedan ser útiles para desarrollar productos, procesos o servicios nuevos o introducir mejoras significativas en productos, procesos o servicios ya existentes.

¹⁴⁵ Por "actividades de desarrollo precompetitivas" se entiende la traslación de descubrimientos realizados mediante la investigación industrial a planes, proyectos o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, tanto si están destinados a la venta como al uso, con inclusión de la creación de un primer prototipo que no pueda ser destinado a un uso comercial.

- II. Asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un Miembro, prestada con arreglo a un marco general de desarrollo regional y no específica dentro de las regiones acreedoras a ella...
- III. Asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes a nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes y/o reglamentos que supongan mayores obligaciones o una mayor carga financiera para las empresas.

b) Prohibidas¹⁴⁶

Supeditadas a la exportación y a las compras nacionales entre las que se encuentran:

- I. Las subvenciones supeditadas *de jure* o *de facto* a los resultados de exportación, como condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título de ejemplo en el anexo I;
- II. Las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, como condición única o entre otras varias condiciones.

Una vez analizado el tipo de subvenciones de que se trata es necesario, y deseado aquellas que no son recurribles, al igual que el dumping para poder determinar si una subvención prohibida pueda ser considerada como PDCE ésta debe de contener los mismos elementos señalados con anterioridad, es decir, que la introducción de la mercancía se haga con subsidio; que exista el daño o amenaza de daño a la producción nacional y un nexo causal entre el daño o posible daño y el hecho de importar mercancías con subsidios.

Una vez encontrados estos elementos cualquier importación que los contenga podrá ser sancionada y por consiguiente se le aplicarán, si es el caso, las cuotas compensatorias correspondientes.

4.3.2.1 ¿La Importación paralela es una subvención?

¹⁴⁶ Artículo 3 del *Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias*.

En primer lugar la acción de llevar a cabo importaciones en la zona gris no constituye por sí un subsidio, por lo que hasta este punto podemos afirmar que no existe PDCE a perseguir y por lo tanto una importación paralela no sería un subsidio. Pero, si en cambio todas estas importaciones se vieron beneficiadas económicamente por una subvención gubernamental, estamos frente a una importación de mercancías con subsidio y a partir de ese momento esas importaciones serían sancionadas por incurrir en una práctica desleal

Pero nuevamente la PDCE en el supuesto citado en el párrafo anterior se origina no por el hecho de llevar a cabo importaciones paralelas, sino porque éstas obtuvieron un subsidio.

4.4 Procedimientos en Contra las Prácticas Desleales de Comercio Internacional

De conformidad a la legislación antidumping que rige en nuestro sistema jurídico actual, podemos diferenciar dos tipos de procedimientos para combatir a las éstas prácticas desleales, siendo estos el nacional y el internacional, éste último lo podemos subdividir en dos categorías más, uno relativo a la aplicación del Capítulo XIX del TLCAN, y el otro en el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio o OMC por sus siglas. Por lo que en los siguientes puntos a *grosso modo* hablaremos de los procesos que utiliza cada sistema para llegar a la determinación de las cuotas compensatorias y de esa manera resolver los conflictos derivados de las PDCE.

4.4.1 Nacional

A la Secretaría de Economía (en lo sucesivo Secretaría) le corresponde la interpretación y aplicación del sistema *antidumping*¹⁴⁷ en México por lo que respecta a la investigación nacional. Esta atribución la realiza por medio de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (en adelante UPCI).¹⁴⁸

La función principal de la UPCI consiste en realizar las investigaciones *antidumping*, lo que involucra la búsqueda o comprobación de la existencia de importaciones vía dumping o subvenciones, así como de los elementos que integran cada una de estas PDCE; lo cual desemboca en la determinación de las cuotas compensatorias que correspondan.

El procedimiento de determinación de la existencia de PDCE inicia con la Solicitud de Inicio, pasa por una resolución preliminar y culmina con la resolución final, para finalmente determinar si se aplican o no las cuotas compensatorias y de esta manera desalentar la importación que aquellos bienes, por un lado, y por el otro la protección a la producción nacional

4.4.1.1 Investigación Administrativa

En el siguiente inciso de manera esquemática hablaremos de los pasos que cuenta el procedimiento de investigación de prácticas desleales.

A continuación observaremos un diagrama del procedimiento que para posteriormente explique *a grosso modo* cada uno de sus componentes

4.4.1.1.1 Solicitud de Inicio

Es el escrito mediante el cual se solicita el inicio de un procedimiento de investigación por parte de las personas físicas o morales fabricantes de mercancías

¹⁴⁷ Se conoce por antidumping el sistema relativo en contra de las Prácticas Desleales de Comercio Exterior.

¹⁴⁸ Creada formalmente el 1 de abril de 1993, pero entro en funciones desde 1991.

idénticas o similares a aquellas que se están importando o pretenden importarse en condiciones desleales, siempre y cuando éstas representen, por sí mismas o agrupadas, al menos 25 por ciento de la producción nacional de dichas mercancías. La solicitud deberá ser presentada por escrito y conjuntamente con la información requerida en los formularios oficiales de investigación que elabora la Secretaría de Economía.

La solicitud deberá contener la siguiente información:

- I. Nombre o razón social, así como domicilio del solicitante, y en su caso, el de su representante legal, incluidos los documentos que lo acrediten como tal. Actividad principal a la que se dedica el promovente.
- II. Tipo de práctica desleal que denuncia (dumping o subvención).
- III. Nombre y descripción de la mercancía de cuya importación se trate, así como de la fabricación nacional
- IV. Volumen y valor de la producción nacional del producto idéntico o similar al de importación
- V. Descripción de la participación del solicitante, en volumen y valor, respecto a la producción nacional.
- VI. Los fundamentos legales en que se sustenta la solicitud.
- VII. Nombre o razón social y domicilio de quienes efectuaron la importación o pretenden realizarla.
- VIII. El país o países de origen o procedencia de la mercancía y el nombre o razón social de las personas que hayan realizado o pretendan realizar la exportación en condiciones desleales

- IX. Hechos y datos en los que se funda su petición, acompañados de las pruebas razonablemente disponibles.
- X. La diferencia entre valor normal y el precio de exportación comparables o, en su caso de la incidencia de la subvención en el precio de exportación
- XI. En el caso de las subvenciones, además, la información y los hechos relacionados con esta práctica desleal, la autoridad u órgano gubernamental extranjero involucrado, la forma de pago o transferencias y el monto de la subvención para el productor o exportador extranjero.
- XII. Los elementos probatorios que permitan demostrar que las importaciones de mercancías en condiciones desleales han causado a la producción nacional de mercancías idénticas o similares.

4.4.1.1.2 Resolución de Inicio

La Resolución de Inicio se publicará en el DOF y su publicación está condicionada al cumplimiento de los requisitos de fondo y forma que para el procedimiento se establecen por la Secretaría.

Para el caso que se cubran todos los requisitos de fondo y forma para la presentación de la solicitud de investigación, la Resolución de Inicio se publicará dentro de los 30 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud. En el caso de que se encuentre incompleta la Secretaría concederá al solicitante un plazo de 20 días hábiles para que presente mayores elementos de prueba adicional. Si cumple con el requerimiento en tiempo y forma, la Secretaría deberá publicar en el DOF la aceptación de la solicitud y la declaración de inicio de la investigación.

Para el caso de que continúe con las deficiencias se deberá publicar en el DOF el desechamiento de la solicitud por no cumplir con los requisitos legales.

4.4.1.1.3 Resolución Preliminar

La Secretaría dictará la resolución preliminar dentro de los 130 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de inicio y ésta podrá ser en el sentido de continuar la investigación con o sin cuota compensatoria provisional o concluirla cuando no existan elementos suficientes para determinar el dumping o subvención, el daño o la amenaza de daño y su relación causal. Esta resolución será publicada en el DOF y se dará a las partes interesadas un plazo de 30 días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

4.4.1.1.4 Resolución Final

Concluido el periodo probatorio, y antes de la publicación de la resolución final, se llevará a cabo una audiencia pública con el objeto de que las partes interesadas repliquen, refuten e interroguen oralmente a sus contrapartes respecto de la información, argumentos y pruebas presentados. Asimismo, los representantes de la Secretaría podrán interrogar a quienes participen en la audiencia.

Una vez concluida la investigación, la Secretaría someterá a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior el proyecto de resolución final, el cual se deberá publicar en el DOF dentro de un plazo de 260 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de inicio. La resolución final podrá concluir la investigación con la imposición de una cuota compensatoria definitiva, revocar la cuota provisional o declarar concluida la investigación sin la imposición de una cuota.

4.4.1.1.5. Audiencia Conciliatoria

En el curso de la investigación administrativa las partes interesadas podrán solicitar a la Secretaría de Economía la celebración de una audiencia conciliatoria, en la cual podrán proponer fórmulas de solución y conclusión de la investigación de la

investigación, las que de resultar procedentes serán evaluadas por la autoridad e incorporadas en la resolución respectiva, la cual tendrá el carácter de resolución final y se publicará en el DOF.

Las Cuotas compensatorias son como medida inmediata para desalentar a las PDCE, pero su imposición no debe de ser por siempre, por lo que su determinación estará vigente durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar la práctica desleal de comercio internacional que está causando daño, o amenaza causar daño, a la producción nacional. Su determinación será revisable anualmente a solicitud de parte, o en cualquier tiempo de oficio por la Secretaría. En el procedimiento de revisión se observarán las disposiciones sustantivas y de procedimiento previstas en la LCE y en su Reglamento para los procedimientos de investigación ordinarios.

En el caso de que ninguna de las partes interesadas en un plazo de cinco años, contados a partir la entrada en vigor de las cuotas compensatorias, haya solicitado la revisión de las mismas ni la Secretaría la haya iniciado de oficio, las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán, en ese momento la Secretaría deberá publicar en el DOF un aviso sobre la eliminación de dicha cuota, el cual deberá notificar a las partes interesadas de que tenga conocimiento.

4.4.2 Internacional

El fundamento legal para optar resolver la imposición de las cuotas compensatorias a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias lo encontramos en el artículo 97 de la LCE que a la letra dice:

En relación a las resoluciones y actos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VIII del Artículo 94,¹⁴⁹ cualquier parte interesada podrá

¹⁴⁹ Artículo 94.- El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones: IV. Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria a que se refieren la fracción III del artículo 57 y la fracción III del artículo 59;

V. Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen;

optar por acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.

En ese sentido y siendo México parte del TLCAN y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros puede utilizar lo siguientes medios para resolver sus conflictos.

4.4.2.1 Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El Capítulo XIX del TLCAN contempla las controversias que surgen cuando alguna de las partes adopta nuevas medidas legislativas en respecto a la regulación de las PDCE, o cuando la autoridad administrativa encargada de la interposición de cuotas compensatorias no aplica adecuadamente la legislación interna o incumple lo establecido por el tratado.

Por lo que podemos afirmar que éste capítulo establece un sistema de solución de controversias muy complejo integrado por cuatro órganos, consistentes en la creación de dos paneles binacionales y dos comisiones encargadas de la protección al sistema de paneles, de este sistema el previsto por artículo 1904 es el que recobra mayor importancia pues ese artículo es el que prevé el mecanismo alternativo de solución de controversias denominado Revisión ante Panel Binacional.

Los paneles binacionales tienen como finalidad que un grupo de expertos revise que las resoluciones dictadas por las autoridades investigadoras de México, Canadá y los Estados Unidos de América en materia de cuotas antidumping y antisubvenciones a fin de constatar que hayan sido emitidas conforme a las disposiciones jurídicas

VI. Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a que se refiere el artículo 60;
VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se refiere el artículo 68, así como las que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el mismo artículo;

aplicables. Al momento de aplicar e interpretar la legislación en materia de las revisiones ante los paneles binacionales se debe consultar en el caso de México, la LCE y su Reglamento, así como los tratados internacionales de los que los tres países forman parte, en la medida en que sean aplicables.

Lo más destacado de este mecanismo es la posibilidad de ser alternativo, es decir, cada uno de los tres países miembros pueden reemplazar la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y antisubvenciones con la revisión que lleve a cabo en un panel binacional; por lo cual las Partes tienen la opción de seleccionar una vía u otra, siendo éstas excluyentes.

Por el nivel y trascendencia e importancia nos abocaremos a estudiar únicamente el proceso de revisión señalado en el artículo 1904 del TLCAN, el cual inicia cuando la parte afectada solicita la integración del panel dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución Definitiva ante el Secretariado¹⁵⁰ del TLCAN.

El panel se compondrá de cinco árbitros designados por las partes, dos de cada una y el quinto nombrado de común acuerdo. Los árbitros serán seleccionados de una lista de 25 individuos calificados que previamente cada Estado Parte ha entregado a aquel Secretariado¹⁵¹ y el plazo para su integración de los cuatro primeros es de 30 días mientras que transcurren hasta 55 días para nombrar al quinto árbitro.

Cada árbitro deberá comprometerse por escrito a mantener un compromiso de confidencialidad de la información que recibe además de sujetarse a un código de conducta así como a las reglas del procedimiento.

¹⁵⁰ Órgano administrativo del tratado, y en este caso del los paneles.

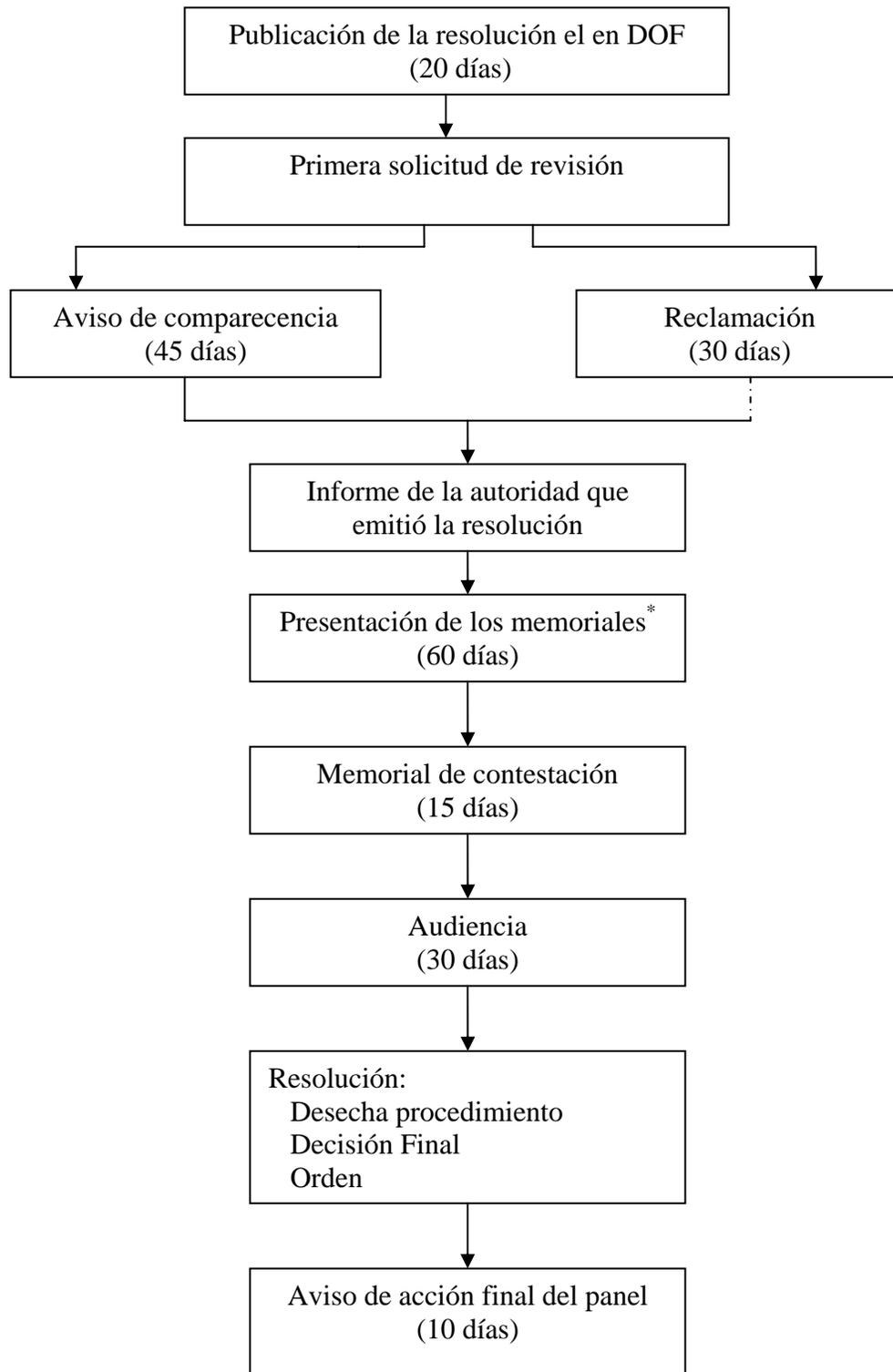
¹⁵¹ Pudiendo por su calidad a escoger a otro especialista fuera de la lista.

Una vez seleccionado el panel pasamos a los plazos para la solución de la controversia, al efecto el párrafo 14 del artículo 1904 del TLCAN indica que se deberán substanciar dentro de un periodo de 315 días en donde se deberán incluir:

- a) Treinta días para la presentación de la reclamación;
- b) Treinta días para el señalamiento o certificación del expediente administrativo y su presentación ante el panel;
- c) Sesenta días para que la Parte reclamante presente su memorial;
- d) Sesenta días para que la Parte demandada presente su memorial;
- e) Quince días para presentar réplicas a los memoriales;
- f) Quince a treinta días para que el panel sesione y escuche las exposiciones orales; y
- g) Noventa días para que el panel emita su fallo por escrito.

Al efecto y para estar acorde a los plazos establecidos por el TLCAN México el 20 de junio de 1994 publica en el DOF las Reglas de Procedimiento del artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se establecen 85 reglas desarrolladas en ocho partes.

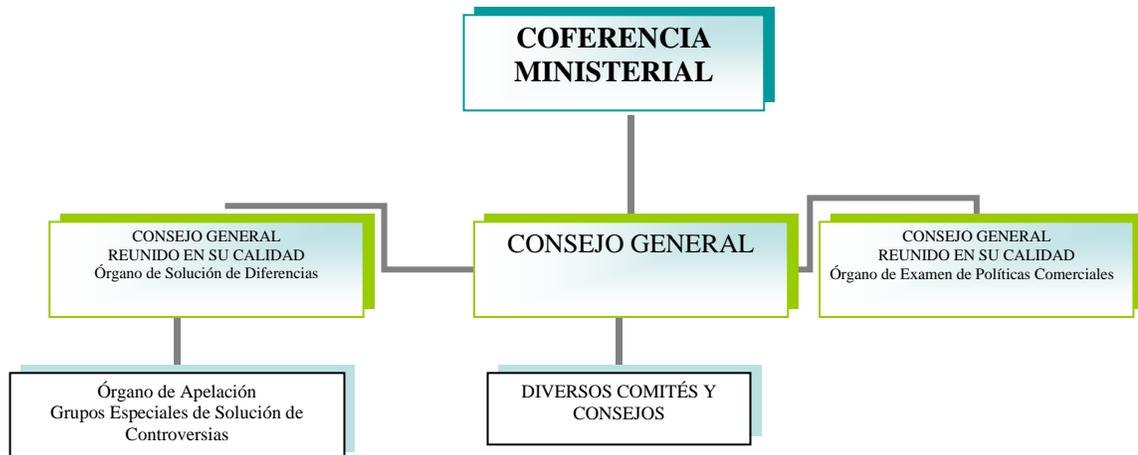
El procedimiento a modo esquemático es el siguiente:



* Entiéndase por memorial a los escritos de demanda tanto del actor como del demandado

4.4.2.2 Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio

La OMC tiene su origen en el llamado acuerdo de Marrakech en donde 124 gobiernos acordaron la creación de tal Organización,¹⁵² dotando a la OMC de diversos instrumentos jurídicos relativos al comercio de mercancías, servicios y aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, su estructura institucional se encuentra directamente heredada por el GATT y se encuentra integrada de la siguiente manera:¹⁵³



Corresponde al Consejo General, reunido en calidad del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), el control y substanciación de tal procedimiento. El OSD tiene la facultad exclusiva de establecer “Grupos Especiales” de expertos para que examinen la diferencia y de aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y tiene potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución.

¹⁵² No sin olvidar que su actuar se basa en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1947 y las diversas Rondas Subsecuentes.

¹⁵³ Obtenido en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org2_s.htm.

El OSD resolverá de manera arbitral los conflictos que se susciten sobre cualquier práctica desleal de comercio, y en específico para el caso que nos ocupa los relativos al dumping y las subvenciones; al efecto y para un mejor entendimiento de esas prácticas se emitieron dos instrumentos jurídicos el primero denominado por los doctrinarios el Código Antidumping,¹⁵⁴ el cual establece las normas y procedimientos para la determinación de la discriminación de precios y el segundo el denominado Código antisubvenciones, el cual establece los requisitos y procedimientos para considerar cuáles serán las subvención recurribles y por lo tanto prohibidas.

El OSD únicamente esta facultado para resolver:

- I. Asuntos relacionados con las obligaciones gubernamentales, por lo que la práctica privada no será estudiada por el Órgano
- II. Solamente asuntos relacionados con el comercio internacional de mercaderías

Por lo que todo caso ajeno a estas provisiones no será revisado por el panel.

Es lo que respecta al procedimiento se sustancia de la siguiente manera:

- I. **Primera etapa: consultas** (hasta **60 días**). Antes de adoptar cualquier otra medida los países partes en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. Si éste intento fracasa, pueden también pedir al Director General de la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo.
- II. **Segunda etapa: el Grupo Especial** (hasta **45 días** para la constitución del grupo especial, más **seis meses** para que éste concluya su labor). Si en las consultas celebradas no se llega a una solución satisfactoria, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial. El país acusado puede obstruir la constitución

¹⁵⁴ Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI Del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros.

del grupo especial una vez, pero no puede volver a hacerlo cuando el Órgano de Solución de Diferencias se reúna por segunda vez.

Oficialmente, el grupo especial ayuda al Órgano de Solución de Diferencias a dictar resoluciones o hacer recomendaciones, pero, como su informe únicamente puede ser rechazado por consenso en el Órgano de Solución de Diferencias, es difícil revocar sus conclusiones. No obstante existe un sistema de apelaciones mediante el cual el país afectado puede impugnar la resolución del órgano.

CONCLUSIONES

1. La importación paralela consiste en la introducción en el mercado nacional de bienes genuinos que ostentan una marca registrada o una patente, los cuales se han obtenido en un mercado externo a precios preferenciales; tales bienes se importan con la finalidad de ser revendidos en el mercado interior generalmente a un precio menor que el que ofrece el distribuidor autorizado o el productor nacional. A estas importaciones también se les conoce como bienes del Mercado Gris, o Zona Gris de las Importaciones.
2. La naturaleza jurídica de las importaciones paralelas consiste en la permisión legal en dos aspectos, por un lado adquirir en el extranjero bienes genuinos e importarlos al país, y por el otro la venta de tales bienes en el mercado nacional, su fundamento legal lo encontramos en el artículo 22 fracción II, en lo que respecta a las patentes y el artículo 92 fracción II para las marcas, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, permitiendo así que dentro de territorio nacional cualquier tercero ajeno al titular de los derechos de propiedad industrial, ya sea en su rama de marcas o patentes, importe y comercialice el bien sin incurrir en infracción alguna.
3. La importación paralela es un fenómeno que en los últimos quince años se ha visto intensificado, esto principalmente debido a la apertura mundial de los mercados, lo que permite la adquisición de productos idénticos en las diversas latitudes del orbe y algunas veces a un precio menor que el que se obtiene localmente.
4. Dado que los tratados internacionales relativos a la protección de la propiedad industrial son muy viejos, ninguno de ellos tiene previsto la regulación al fenómeno de las importaciones paralelas. Es por ello que los Estados deben suplir esta deficiencia en sus legislaciones nacionales.

5. A pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es de reciente creación, omite regular lo relativo a las importaciones paralelas dejando así un libre mercado para las importaciones de bienes de la Zona Gris.
6. Por lo que toca al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros, éste tampoco regula las importaciones paralelas y lo más grave aún no tiene un capítulo relativo a la propiedad industrial sino que deja su regulación a otros tratados internacionales de la materia.
7. De conformidad a la legislación mexicana, las importaciones paralelas no se encuentran prohibidas, por lo que cualquier persona ajena al titular de los derechos de una marca registrada o patente, y una vez que han sido colocados tales productos en el mercado por primera vez por tal titular, agota los derechos a su favor y las ventas posteriores se encuentran totalmente permitidas.
8. El agotamiento del derecho es facultad que tiene el adquirente de un bien comercializado lícitamente de hacer con el mismo lo que le plazca sin incurrir en infracción alguna, es decir, existe el agotamiento del derecho de una marca o una patente, a favor de su adquirente, cuando el producto al que protege ha sido colocado en el mercado por el titular, licenciatarario o distribuidor autorizado de los derechos que sobre la marca o patente existen. Y el uso posterior que el adquirente haga, sin importar el que sea, no será penado por la ley.

- 9.** Para que podamos hablar de la licitud de las importaciones paralelas, es necesario que el revendedor de tales productos agote el derecho de los mismos, es decir, que revenda los productos una vez que éstos han sido lícitamente colocados en el comercio por el titular de los derechos; agotamiento que se encuentra regulado por el artículo 92 fracción II en lo referente a las marcas y para las patentes por el artículo 22 fracción II, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial. A éste agotamiento también se le conoce como doctrina de la primera venta.
- 10.** El artículo 92 en su fracción II, además de señalar cuando ocurre el agotamiento del derecho, se ve reforzado con dos hipótesis más contenidas en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que indican lo siguiente:

 - a.** La introducción de los productos en el comercio del país de origen, se debe realizar por el titular de la marca, o su licenciataria.
 - b.** Cuando ocurra la importación, los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero deben de ser la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciataria o sublicenciataria.
- 11.** Por lo que respecta a la Ley Federal del Derecho de Autor, no regula lo relativo a las importaciones paralelas, pero sí lo propio al agotamiento del derecho con la primera venta hecha por el titular de los derechos patrimoniales, hipótesis establecida por el artículo 27 fracción IV, por lo que podemos afirmar que en ésta materia también existe la importación paralela por no estar prohibida por la ley, aunado a que se agota el derecho con la primera venta.
- 12.** Al igual que en marcas y patentes aquellas obras protegidas por los derechos de autor una vez colocadas en el mercado por primera vez por su titular

agotan el derecho, y por lo tanto cualquier venta posterior es totalmente legítima.

- 13.** No solo México se ha visto afectado por las importaciones paralelas, sino que los mercados de diversos países del mundo se han involucrado en este tipo importaciones hecho por lo cual al intentar de prohibirlas se ha recurrido al juicio de las diversas cortes nacionales, lo que ha traído multiplicidad de resultados desde prohibirlas tajantemente hasta permitir las en su totalidad.
- 14.** Estados Unidos ha sido uno de los países con mayor actividad judicial en relación a las importaciones paralelas, pues desde finales del siglo pasado sus tribunales se han visto en la necesidad de resolver sobre las importaciones paralelas, hecho que ha generado un basto número de precedentes en la materia.
- 15.** Dado que uno de los principios de la Comunidad Económica Europea es el libre tránsito de mercancías entre sus países miembros, es impensable hablar de restricciones a las importaciones paralelas entre sus miembros, pues violaría uno de sus ejes rectores.
- 16.** Por su parte, debe de servir de ejemplo a México, la legislación Brasileña sólo agota el derecho de los productos una vez que hayan sido colocados dentro del mercado nacional, hecho que hace que hablar de importaciones paralelas en Brasil sea impensable.
- 17.** De conformidad a la Ley de la Propiedad Industrial y su catálogo de infracciones, dentro de las mismas no existe alguna que prohíba expresamente a las importaciones paralelas y tampoco se encuentra que el

hecho de introducir a México bienes de la Zona Gris actualice alguna de aquellas hipótesis.

- 18.** En materia de Comercio Exterior las importaciones paralelas no pueden ser consideradas como Prácticas Desleales de Comercio, a menos que las mismas se introduzcan por medio de la discriminación de precios o subvenciones.
- 19.** En caso de que se pretenda considerar a las importaciones paralelas como una nueva Práctica Desleal de Comercio Exterior, es necesario para su aplicación y para que no afecte a otros productores de rama similar, se cree una nueva fracción arancelaria la cual describa aquellos bienes procedentes de un país determinado y que además ostenten una marca o patente específica.

PROPUESTAS

PRIMERA.- Por lo que respecta al agotamiento del derecho en contra del titular de la marca registrada previsto en el artículo 92 fracción II y el respectivo al de la patente localizado en el artículo 22 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, ésta es omisa al señalar el territorio en el cual el agotamiento es aplicable, lo que origina que las importaciones paralelas sean legalmente permitidas y los titulares o licenciarios nacionales no puedan hacer nada en su contra, es por ello que propongo que los citados artículos, para evitar diversas interpretaciones deben señalar expresamente el territorio en el cual surtirá efecto tal agotamiento (tal y como lo hace la legislación brasileña o europea) y así tendríamos una primer barrera para frenar las importaciones paralelas.

SEGUNDA.- En la Ley de la Propiedad Industrial, no encontramos expresamente un artículo o fracción que prevea que una importación paralela puede ser susceptible de infracción administrativa, no obstante que éstas actividades pueden ser consideradas como prácticas desleales, pues se podría decir que el importador aprovecha un beneficio que usa en ventaja deshonesto para competir con el titular, distribuidor o licenciario nacional; a lo que podríamos inferir que encuadraría a la infracción prevista en el artículo 213 en su fracción I, sin embargo, la práctica ha demostrado que para determinar la infracción señalada con anterioridad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suele determinar en primer lugar la existencia de otras causales que se hicieron valer en solicitud de declaración administrativa de infracción, y una vez declaradas señala la existencia de la competencia desleal, siendo que cada causal no es excluyente la una de la otra y todas se deberían analizar en lo individual.

Es por ello que desde mi muy particular punto de vista sería muy pobre intentar la declaración administrativa de infracción de la causal prevista en la fracción I del artículo 213, sin tener alguna otra que reafirme la práctica desleal, debido a que el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suele determinar la competencia desleal cuando un acto causa confusión o que induce al público consumidor al engaño, obteniendo así ventajas indebidas y sustrayendo, invadiendo o explotando el derecho de otro competidor, en ese sentido sí el importador paralelo indica fehacientemente la inexistencia de relación con el titular o licenciataria nacional y lo hace saber a sus consumidores, no produce confusión ni engaño a su público y por lo tanto no podría ser declarada la infracción de competencia desleal.

Es por ello que propongo una modificación al artículo 213 para quedar de la siguiente manera:

...

XXV.- Al que valiéndose de las condiciones benéficas del mercado internacional importe o distribuya, sin autorización del titular, bienes que ostentan una marca registrada ante el Instituto con la finalidad de ser comercializados en el territorio nacional en competencia con aquellos que son distribuidos y producidos nacionalmente por el titular o licenciataria de una marca o patente.

Se dejan a salvo los derechos que se establecen en los artículos 22 fracción II y 92 fracción II previamente adquiridos.

XXVI.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Así tendríamos una nueva hipótesis de infracción para sancionar a las importaciones paralelas.

TERCERA.- Por lo que respecta al comercio exterior, y en caso de determinar que una importación paralela es una práctica desleal de comercio exterior adicional al dumping y las subvenciones, será necesario la especialización de las fracciones

arancelarias, es decir, que se cree una nueva fracción que contenga las importaciones de un producto específico de un determinado país y con una marca en particular, todo esto para que no se vean afectadas otras importaciones del mismo producto y del mismo país de origen pero que ostenta una marca diferente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Álvarez Avendaño, Juan Antonio. Claudio Lizana Anguita. Dumping Competencia Desleal Internacional. Editorial Jurídica de Chile. Santiago Chile. 1995 .
2. Altman, Louis, Rudolf Callman. The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 4th ed. New York, Callaghan & Co., 1981.
3. Aquino Cruz, Daniel. LAS PRACTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL: LEY DEL COMERCIO EXTERIOR COMENTADA. Pac, México. 1997.
4. Araujo Junior, José Tavares de. Antidumping In The Americas. CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, Santiago, Chile. 2001.
5. Ballesteros Román, Alsonso J. COMERCIO EXTERIOR, TEORÍA Y PRÁCTICA. 2ª Edición. Universidad Murcia. 2001.
6. Bercovitz, Alberto, Salvador Bergel, Alberto Casado Cerviño, *et.al* TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA 1. Propiedad Intelectual en el GATT. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000.
7. Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. APUNTES DE DERECHO MERCANTIL. Editorial Aranzadi. Madrid. España. 2002.
8. Charmansson, Henri. PATENTS, COPYRIGHTS & TRADEMARKS FOR DUMMIES. Wiley Publishing, Inc. Estados Unidos de América, 2004.
9. Cruz Barney, Oscar. LAS REFORMAS A LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO. "ANTIDUMPING" UN PRIMER ACERCAMIENTO. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 2003.
10. Dublán, Manuel Y José María Lozano. LEGISLACIÓN MEXICANA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA. Ordenada por los Licenciados. Edición Oficial. Imprenta de Comercio. Tomo II, México. 1876.

11. Dublán, Manuel Y José María Lozano. LEGISLACIÓN MEXICANA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA. Ordenada por los Licenciados. Edición Oficial. Tipografía de E Dublán y Compañía. Tomo XIX, México. 1890.
12. Dublán, Manuel Y José María Lozano. LEGISLACIÓN MEXICANA Ó COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ESPEDIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA. Ordenada por los Licenciados. Edición Oficial. Imprenta de Eduardo Dublán. Tomo XX, México. 1897.
13. Finger, Michael J. ANTIDUMPING. HOW IT WORKS AND WHO GETS HURT. The University of Michigan Press. Estados Unidos. 1993.
14. Gacharná, Ma. Consuelo. LA COMPETENCIA DESLEAL. Ed. Temis. Bogotá, Colombia. 1982.
15. García Maynez, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. 25 Edición. Porrúa. México. 1975.
16. Gupta. R.K. ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES. The Complete Reference. Response Book. Nueva Delhi, India. 1996.
17. Herrerías, Armando. FUNDAMENTOS PARA LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO. 2ª Edición. Limusa. México. 1975.
18. Hiebert, Timothy H. Parallel Importation in U.S. Trademark Law: (Contributions in Legal Studies) GreenWodd Prees. USA. 1994.
19. Ingram, James C., Robert M. Dunn Jr. ECONOMÍA INTERNACIONAL. Ed. Limusa Noriega Editores. México. 2001.
20. Jalife Daher, Mauricio. COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. McGraw Hill. México. 1998.
21. _____ . EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BIBLIOTECA JURÍDICA. Ed. Juri Tantum. México. 2001.
22. _____ . COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Porrúa. México. 2002.

23. Low, Patrick. TRADING FREE. THE GATT AND THE US TRADE POLICY. Ed. The Twentieth Century Fund Press. Nueva York. 1993.
24. Massaguer, José. COMENTARIO A LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Ed. Civitas. Madrid. España. 1999.
25. McCarthy, J. Thomas TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION. Volume III, 4th Edition Ed. West Group. 1996.
26. Obra Colectiva. PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL (ANTIDUMPING). Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 1993.
27. Poltorak, Alexander I. Paul J. Lerner. ESSENTIALS OF LICENSING INTELLECTUAL PROPERTY. John Wiley & Son, Inc. Estados Unidos, 2004.
28. Rangel Medina, David DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. UNAM. IJ. México. 1991.
29. Reyes Lomelín, Arturo David. BREVIARIOS JURÍDICOS. La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles. Porrúa. México. 2003.
30. Rodríguez Fernández, Marta. LOS DERECHOS ANTIDUMPING EN EL DERECHO COMUNITARIO. Lex Nova. Valladolid, España. 1999.
31. Secretaría de Fomento y Comercio Industrial. INSTRUMENTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES. SISTEMA MEXICANO DE DEFENSA CONTRA LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. Ed. Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. México. 1998.
32. Sepúlveda César. EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Porrúa. México. 1986
33. Urbina Nandayapa, Arturo de Jesús. Medios De Defensa Aduanera Y De Comercio Exterior : Guía Práctica. Sistemas de Información Contable y Administrativa Computarizados, México. 1995.
34. Vega Mocoeroa, Isabel (Coord) LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA. CURSO BÁSICO. 2^a Edición. Lex Nova. Valladolid, España. 1998.

35. Vilalta, A. Esther. Rosa M. Méndez. ACCIONES CIVILES- LEC 2000 NÚMERO 58 ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. Bosh. España. 2000.
36. Viñamata Paschkes, Carlos La Propiedad Intelectual. Trillas. 2ª Ed. México. 2003.
37. Witker, Jorge. Angélica Varela. DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO. UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2003.
38. Witker, Jorge. Gerardo Jaramillo. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, MACRO JURÍDICO Y OPERATIVO. UNAM-McGrawHill, México (1999).
39. Witker, Jorge. Patiño M Ruperto. LA DEFENSA JURÍDICA CONTRA LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2003.

TESIS

40. Cornejo Coria, Víctor Manuel. “Importación paralela de productos identificados con marcas registradas en la legislación mexicana” Tesis Licenciatura (Licenciado en Derecho) UNAM, Facultad de Derecho 1998.
41. Espinosa Pérez, Alma Gabriela. Naturaleza Jurídica de las Cuotas Compensatorias. Tesis Licenciatura (Licenciado en Derecho)-UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. México 1998.
42. Ortiz Hernan, Mario. “Mecanismo Antidumping Reglamentación y Práctica.” Trabajo de Grado Presentado como Requisito parcial para optar al Título de Abogado. Pontificia Universidad Javerniana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Santa Fé Bogotá, Colombia. 1994.
43. Urbina Avellaneda, Ignacio. “La naturaleza jurídica de las cuotas compensatorias” Tesis Licenciatura (Licenciado en Derecho)-UNAM, Facultad de Derecho. México. 2001.

HEMEROGRAFÍA

44. Ahlert, Ivan B. "Importação Paralela e Licença Compulsória" *REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPIEDADE INTELECTUAL*. No. 27 março/abril 1997 pp.102-107.
45. Albers, Michael. "Competition law issues arising from the Liberalisation [sic] process" *JOURNAL OF NETWORK INDUSTRIES*. Vol. 1. 2000 p. 269.
46. Alford, William P. "Symposium On The North American Free Trade Agreement: Introduction: The North American Free Trade Agreement And The Need For Candor." *HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL* Vol. 34, No. 2, Spring 1993 pp. 293-303.
47. Ammann, Jürg M. "Intellectual Property Rights And Parallel Imports" *LEGAL ISSUES OF ECONOMIC INTEGRATION*. Vol. 26. 1999 p. 91.
48. Andenas, Mads. Jukka Snell, "How Far? The Internal Market and Restrictions on the Free Movement of Goods and Services: Part 1" *INTERNATIONAL AND COMPARATIVE CORPORATE LAW JOURNAL* . Vol. 2. 2000 p. 239.
49. _____ . "How Far? The Internal Market and Restrictions on the Free Movement of Goods and Services: Part 2" *INTERNATIONAL AND COMPARATIVE CORPORATE LAW JOURNAL*. Vol. 2. 2000 p. 361.
50. Andere, Eduardo. "The Mexican Antidumping Regime. *Regulatory Framework, Policies and Practice.*" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 27 No. 2. 1993 pp. 5-36.
51. Andrade, Richard M. "The Parallel Importation Of Unauthorized Genuine Goods: Analysis And Observations Of The Gray Market." *UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS LAW*. Vol. 14 Fall, 1993 pp. 409-436.
52. Areeda, Phillip. Donald F. Turner. "Predatory Pricing And Related Practices Under Section 2 Of The Sherman." *HARVARD LAW REVIEW*. Vol. 88. February, 1975 pp. 697-733.
53. Auvil, Steven M. "Gray Market Goods Produced By Foreign Affiliates of the U.S. Trademark Owner: Should the Lanham Act Provide a Remedy?" *AKRON LAW REVIEW*. Vol. 28 Spring, 1995. pp 437-461.

54. Baer, A. Bryan. "Price Controls Through The Back Door: The Parallel Importation Of Pharmaceuticals." *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW*. Vol. 9. Fall, 2001. pp. 109-135.
55. Báez, López, Gustavo A. "México y el Sistema Contra las Prácticas Desleales de Comercio Internacional." *COMERCIO EXTERIOR*. Vol 51 No. 9 Septiembre 2001. pp. 807-811.
56. Barr, Katherine. Melissa Beiting. Amy Grzesinski. "Intellectual Property Crimes." *AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW*. Vol. 40 Spring, 2003. pp. 771-823.
57. Barfield, Claude E. Mark A. Groombridge. "Parallel Trade In The Pharmaceutical Industry: Implications For Innovation, Consumer Welfare, And Health Policy." *FORDHAM INTELLECTUAL PROPERTY, MEDIA AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL*. Vol. 10 Autumn 1999 p. 185-264.
58. Baudenbacher, Carl. "Trademark Law And Parallel Imports In A Globalized World—Recent Developments In Europe With Special Regard To The Legal Situation In The United States." *FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 22 March, 1999 pp. 645-695.
59. Beyers, Maureen. "The Greying Of American Trademarks: The Genuine Goods Exclusion Act And The Incongruity Of Customs Regulation 19 C.F.R. § 133.21." *FORDHAM LAW REVIEW*. Vol. 54. October, 1985. pp. 83-115.
60. Blair, Roger D. Thomas F. Cotter. "An Economic Analysis Of Seller And User Liability In Intellectual Property Law." *UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW*. Vol. 68 Fall, 1999. pp. 1-45.
61. Brown, Catherine. Christine Manolakas. "Trade in Technology Within the Free Trade Zone: The Impact of the WTO Agreement, NAFTA, and Tax Treaties on the NAFTA Signatories." *NORTHWESTERN SCHOOL OF LAW JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & BUSINESS*. Vol. 21 Fall, 2000 pp. 71-129.
62. Calboli, Irene. "Trademark Exhaustion In The European Union: Community-Wide Or International? The Saga Continues." *MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW*. Vol. 6. 2002 p.47-90.

63. Cass, Ronald A. "Price Discrimination And Predation Analysis In Antitrust And International Trade: A Comment" *UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW*. Vol. 61. 1993. pp. 877-888.
64. Casey, Stuart. "A New Dawn for the Parallel Importer?" *BUSINESS LAW REVIEW*. Vol. 22. 2001 p. 190.
65. _____, Susan Hinchliffe, "When Is an Agreement Not an Agreement? Implications of the *Bayer* Judgment for Parallel Trade and Contractual Dealings with Wholesalers and Distributors" *BUSINESS LAW REVIEW*. Vol. 25. 2004 p. 108.
66. Conrad, Christian A. "Dumping and Anti-dumping Measures from a Competition and Allocation Perspective." *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 36. 2002 p. 563.
67. Cohen, Benjamin I. "Grey Market Imports And The International Location Of Manufacturing." *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND COMMERCIAL REGULATION*. Vol. 11 Spring, 1986 pp. 171-181.
68. Cooper Dreyfuss, Rochelle. Andreas F. Lowenfeld. "INTELLECUTUAL [sic] PROPERTY LAW IN THE INTERNATIONAL MARKETPLACE: TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: ENFORCEMENT AND DISPUTE RESOLUTION: PRINCIPAL PAPER: Two Achievements of the Uruguay Round: Putting TRIPS and Dispute Settlement Together" *VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 37 Winter, 1997 pp. 275-333.
69. Costa, LÍgia Maura. "Importação paralela no MERCOSUR", *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. ANAIS DO XVII SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL*, 29 e 30 de setembro. Rio Grande do Sul, 1997, p. 102-107.
70. Coutinho de Abreu. J.M. "Marcas (Noção, Espécies, Funções, Principios Constituintes)" *BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO*. Número 73. São Paulo, Brasil. 1997 p. 121-147.
71. Crespo B. Raúl. "La Práctica del Dumping y los Fundamentos Antidumping." *REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA*. Vol. III, No. 2 (jul-dic) 1997. pp. 55-81.

72. Dahl, Nancy K. "Grey Market Imports: Stemming The Tide." *OREGON LAW REVIEW*. Vol. 65. 1986. p.123-144.
73. Davis, Theodore H. Jr. "Applying Grecian Formula To International Trade: K Mart Corp. v. Cartier, Inc. And The Legality Of Gray Market Imports." *VIRGINIA LAW REVIEW*. Vol. 75 OCTOBER, 1989 pp. 1397-1428.
74. De la Reza, German. "Eliminación de las Medidas Antidumping en el ALCA." *PROBLEMAS DEL DESARROLLO. REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA*. Vol. 34 No. 133 Tomo IV-VI. 2003. pp. 81-95.
75. _____. "Anexo. Borrador del Tratado del ALCA. Capítulo sobre Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios." *PROBLEMAS DEL DESARROLLO. REVISTA LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA*. Vol. 34 No. 133 Tomo IV-VI. 2003. pp. 96-100.
76. Didier, Pierre. "The WTO Anti-Dumping Code and EC Practice, Issues for Review in Trade Negotiations" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 35 No. 1. 2001 p. 33.
77. Donnelly, Darren E. "Parallel Trade And International Harmonization Of The Exhaustion Of Rights Doctrine." *SANTA CLARA COMPUTER AND HIGH TECHNOLOGY LAW JOURNAL*. Vol. 13 May, 1997, pp. 445 -515.
78. Donohue, James P. "The Use Of Copyright Laws To Prevent The Importation Of "Genuine Goods." *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INT'L LAW & COMMERCIAL REGULATION*. Vol. 11 Spring, 1986. pp. 183-204.
79. Dorot, Avigdor. "Parallel Importation of Trademarked Goods: Recent developments In American and Israeli Law" *ISRAEL LAW REVIEW*. VOL. 24, NO. 2, SPRING, 1990.
80. Einhorn, Talia. "The Impact Of The WTO Agreement On TRIPS (Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights) One Claw: A Challenge To Regionalism" *COMMON MARKET LAW REVIEW*. Vol. 35. 1998 p. 1069.
81. Evrard, Sebastien J. "Trademark Law in the European Union: An Overview of the Case Law of the Court of Justice and the Court of First Instance (1997-2001)" *COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW*. Vol. 9 Fall, 2002. pp 175-193.

82. Fine, Frank. "European Community Compulsory Licensing Policy: Heresy versus Common Sense" *NORTHWESTERN SCHOOL OF LAW JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & BUSINESS*. Vol. 24 Spring, 2004 pp. 619-646.
83. Fogel, Richard A. "Grey Market Goods And Modern International Commerce: A Question Of Free Trade." *FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 10 Winter, 1986/1987. pp. 308-333.
84. Fonseca da Silva, Antonio Carlos. "Importação Paralela De Medicamentos." *Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios*, Ano 10, Volume 19 jan./jun. 2002, Brasília, p. 11-27.
85. Ford, Sara M. "Compulsory Licensing Provisions Under the TRIP's Agreement: Balancing Pills and Patents." *AMERICAN UNIVERSITY INTERNATIONAL LAW REVIEW*. Vol. 15. 2000. pp. 941-974.
86. Fornaro, Matthew. "A Parallel Problem: Grey Market Goods And The Internet." *JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW AND POLICY*. Vol. 8. June 2003 p. 69-92.
87. Friedman, Lawrence M. "Business and Legal Strategies For Combating Grey-Market Imports." *INTERNATIONAL LAWYER*. Vol. 32 Spring, 1998. pp. 27-50.
88. Galstian, Alvin G. "Protecting Against The Gray Market In The New Economy" *LOYOLA OF LOS ANGELES INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW*. Vol. 22 August, 2000 pp. 507-532.
89. Gerber, David A. David Bender. "The Gray Market: A Legal Enigma." *NEW YORK STATE BAR JOURNAL*. Vol. 59, January, 1987. p. 41-45.
90. Ghosh, Shubha. "Pills, patents, and power: state creation of gray markets as a limit on patent rights." *FLORIDA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 53 Spring, 2002. pp. 789-829.
91. _____. "Pills, Patents, And Power: State Creation Of Gray Markets As A Limit On Patent Rights." *FLORIDA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 14 Spring, 2002. p. 217-260.
92. Gidseg, Randy. Bridget Santorelli, et al. "Intellectual Property Crimes". *AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW*. Vol. 36 Summer 1999 pp. 835-879.

93. Giesze, Craig R. "Mexico's New Antidumping And Countervailing Duty System: Policy And Legal Implications, As Well As Practical Business Risks And Realities, For United States Exporters To Mexico In The Era Of The North American Free Trade Agreement." *ST. MARY'S LAW JOURNAL*. Vol. 25. 1994. pp. 885-1040.
94. Gilbert, Scott D. Eugene A. Ludwig, Carol A. Fortine. "Federal Trademark Law And The Gray Market: The Need For A Cohesive Policy." *LAW AND POLICY IN INTERNATIONAL BUSINESS*. Vol. 18, 1986 pp. 103-143.
95. Ganslandt, Mattias. Keith E. Maskus. "Parallel imports of pharmaceutical products in the European Union" WORLD BANK, DEVELOPMENT RESEARCH GROUP, TRADE, 2001.
96. Gonzalez, George Y. " Symposium on the North American Free Trade Agreement: An Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North American Free Trade Agreement," *HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL* Vol. 34, No. 2, Spring 1993 pp. 305-332.
97. Gorelick, Jamie S. Rory K. Little. "The Case For Parallel Importation" *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND COMMERCIAL REGULATION*. Vol. 11 Spring, 1986 pp. 205-230.
98. Hicks, Laurinda L. James R. Holbein. "Convergence of National Intellectual Property Norms in International Trading Agreements" *AMERICAN UNIVERSITY JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & POLICY*. Vol. 12. 1997. pp. 769-814.
99. _____. "Foundations Of The Law Of Parallel Importation: Duality And Universality In Nineteenth Century Trademark Law." *THE TRADEMARK REPORTER*. Vol. 80. September-October, 1990 pp. 483-513.
100. Hiebert, Timothy H. "Foundations of The Law of Parallel Importation: Duality And Universality In Nineteenth Century Trademark Law" *THE TRADEMARK REPORTER* No. 80 September-October, 1990. pp. 483-513.
101. Hintz, Donna K. "Battling Gray Market Goods With Copyright Law." *ALBANY LAW REVIEW*. Vol. 57, Fall, 1994. p 1187-1213.
102. Hoekman, Bernard M., Petros C. Mavroidis. "Dumping, Antidumping and Antitrust" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol 30 No. 1. 1996. pp. 27-52.

103. Jablonski, Scott R. "NAFTA Chapter 11 Dispute Resolution and Mexico: A Healthy Mix of International Law, Economics and Politics." *DENVER JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLICY*. Vol. 32 Summer, 2004. pp. 475-538.
104. Janis, Mark D. "A Tale Of The Apocryphal Axe: Repair, Reconstruction, And The Implied License In Intellectual Property Law." *MARYLAND LAW REVIEW*. Vol. 58. 1999. pp. 423-527.
105. Karas, Stan. "INTELLECTUAL PROPERTY: A. COPYRIGHT: 2. DEFENSES: A) FAIR USE: Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp." *BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL*. Vol. 16, 2001. pp. 33-52.
106. Kauper, Thomas E. "The Problem Of Market Definition Under EC Competition Law." *FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 20 June, 1997 pp. 1682-1767.
107. Kim, Jong Bum. "Currency Conversion in the Anti-Dumping Agreement." *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 34. No. 4. 2000. pp. 125-136.
108. Knoll, Michael S. "Gray-Market Imports: Causes, Consequences and Responses" *LAW AND POLICY IN INTERNATIONAL BUSINESS*. VOL. 18, NO. 1, 1986 pp.145.
109. Korah, Valentine. "Intellectual Property Law In The Context Of Competition Law: 'Consent' In Relation To Curbs Of Parallel Trade In Europe." *FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL* Vol. 25 April, 2002. pp. 972-981.
110. Kremen, Hillary A. "Caveat Venditor: International Application Of The First Sale Doctrine." *SYRACUSE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND COMMERCE* Vol. 23 Spring, 1997. pp. 161-185.
111. Kufor, Kofi Oteng. "The Developing Countries and the Shaping of GATT/WTO Antidumping Law." *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 32 No. 6. 1998. pp. 167-196.
112. Lach, Donna M. "The Gray Market And The Customs Regulation -- Is The Controversy Really Over After K Mart Corp. V Cartier, Inc.?" *CHICAGO-KENT LAW REVIEW*. Vol. 65. 1989. p. 221-270.

113. Lackert, Clark W. "Introduction To The Parallel Imports Controversy: Trade Or Trademark Policy?" *COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW*. 1987 pp. 151-152.
114. Lanoszka, Anna. "The World Trade Organization Accession Process. *Negotiating Participation in a Globalizing Economy.*" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 35. No. 4. 2001. pp. 575-6025.
115. Lawry, Mark. "Intellectual Property and Information Technology." *BUSINESS LAW REVIEW*. Vol. 22. November 2001 P. 262.
116. Lee, Sandler. Hanser High C. "Gray Market Goods. A lighter shade of blast" *BROOKLYN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. XIII No. 2, 1987.
117. Lee Sandler, Gilbert. "Gray Market Goods: The Controversy Will Continue." *BROOKLYN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 13. 1987. pp. 267-277.
118. Leigh, Monroe. "EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CASE NOTE: Transposing the interpretation of EEC Treaty concepts to agreements between the EEC and third countries -- exhaustion of industrial and intellectual property rights" *THE AMERICAN JOURNAL INTERNATIONAL LAW*. Vol. 76 October, 1982. pp. 857-862.
119. Lemley, Mark A. "Beyond Preemption: The Law and Policy of Intellectual Property Licensing" *CALIFORNIA LAW REVIEW*. Vol. 87 January, 1999. pp. 111-172.
120. Leycegui, Beatriz. Luz Elena Reyes de la Torre. "The 10 Major Problems With the Anti-dumping Instrument In Mexico" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 39. No. 1. Suisse. 2005. pp 137-146.
121. Li , Yahong. "The Wolf Has Come: Are China's Intellectual Property Industries Prepared For The WTO?" *UCLA PACIFIC BASIN LAW JOURNAL*. Vol. 20 Fall, 2002 pp. 77-112.
122. Liebeler, Lars H. "Trademark Law, Economics and Grey-Market Policy" *INDIANA LAW JOURNAL*. Vol. 62. Summer, 1987. pp. 753-777.
123. Lipner, Seth E. "Gray Market Goulash: The Problem Of At-The-Border Restrictions On Importation Of Genuine Trademarked Goods" *CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 20 Winter, 1987 pp. 103-125.

124. _____. Trademarked Goods And Their Gray Market Equivalents: Should Product Differences Result In The Barring Of Unauthorized Goods From The U.S. Markets?" *HOFSTRA LAW REVIEW*. Vol. 18 Summer, 1990 pp. 1029-1055.
125. Maher, Megan K. Jon Michael Thompson. "Intellectual Property Crimes." *AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW*. Vol. 39 Spring, 2002, pp.763-816.
126. Maskus, Keith E. "Intellectual Property Rights and Economic Development." *CASE WESTERN RESERVE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 32 Summer, 2000 pp. 471-506.
127. Mavroidis, Petros C., Sally J. Van Siclen. "The application of the GATT/WTO Dispute Resolution System to Competition Issues." *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 31. No. 5. 1997. pp. 5-48.
128. Meurer, Michael J. "Copyright Law And Price Discrimination." *CARDOZO LAW REVIEW* Vol. 23 November, 2001 pp. 55-148.
129. Miranda, Jorge. "Should Antidumping Laws Be Dumped?" *LAW AND POLICY IN INTERNATIONAL BUSINESS*. Vol. 28. Fall, 1996 pp. 255-288.
130. Morris, Christopher. "INTELLECTUAL PROPERTY: A. Copyright: 3. Defenses: a) First sale: Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International" *BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL*. Vol. 14. 1999. p. 65.
131. Naoko, Nanao. Koyama Takahiro. Sudo Hiromi. "Decisions On Parallel Imports Of Patented Goods." *IDEA: THE JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY*. Vol. 36. 1996. pp. 567-578.
132. Nester, Lisa A. "Keywords, Trademarks, and the Gray Market: Why the Use is Not Fair." *MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW*. Vol. 7. 2003. p. 235-258.
133. Nogueira Viana, José Marcos. "THE GLOBAL AIDS CRISIS: Intellectual Property Rights, the World Trade Organization and Public Health: The Brazilian Perspective." *CONNECTICUT JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 17 Spring, 2002. pp. 311-318.
134. O'Toole, Francis. Colm Treanor. "The European Union's Trade Mark Exhaustion Regime." *WORLD COMPETITION*. Vol. 25. No. 3. 2002. p. 279.

135. Palmeter, David. "A Commentary on the WTO Anti-Dumping Code" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol. 30. No. 4. 1996. pp.43-69.
136. Perlmutter, Shira. "Future Directions In International Copyright." *CARDOZO ARTS & ENTERTAINMENT LAW JOURNAL*. Vol. 16, 1998 pp. 369-382.
137. Peterman, Brain W. "The Gray Market Solution: An Allocation of Economic Rights." *TEXAS INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 28 Winter, 1993 pp. 159-190.
138. Powell, Stephen J. Craig R. Giesse. Craig L. Jackson. "Administration of U.S. Antidumping and Countervailing Duty Laws: Implications for Prospective U.S.-Mexico Free Trade Talks." *NORTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & BUSINESS*. Vol. 11. Fall, 1990. pp. 177-256.
139. Ramos Tercero, Raul. "Prácticas Desleales de Comercio Internacional y Medidas de Emergencia." *EL MERCADO DE VALORES*. Año LV No. 11 Noviembre 1995. p. 16-18.
140. Rangel Medina, David. "Reformas de 1994 a la Ley de la Propiedad Industrial." *JURÍDICA. ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA*. No. 22 pp. 293-324.
141. Reich, Arie. "The WTO As A Law-Harmonizing Institution." *UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW* Vol. 25 Spring, 2004. pp. 321-382.
142. Ríos Herrán, Roberto "Revisión y solución de controversias. Capítulo XIX del TLC, ¿Quid Juris? Revista: *REVISTA DE DERECHO PRIVADO*. Año 7, No. 20, Mayo-Agosto, 1996. México. p. 117-131.
143. Ronald, Richard. "Intellectual Property: Trademark: Note: Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp." *BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL*. Vol. 19, 2004 pp. 243-261.
144. Rubin, Harry. "Destined To Remain Grey: The Eternal Recurrence Of Parallel Imports" *INTERNATIONAL LAWYER* Vol. 26 Fall, 1992. pp. 597-622.
145. Ruff, Andrew. "Releasing The Grays: In Support Of Legalizing Parallel Imports." *UCLA PACIFIC BASIN LAW JOURNAL*. Vol. 11 Fall, 1992 pp. 119-154.

146. Sardo, Laura L. "Customs Service Regulations Permitting The Entry Of Grey-Market Goods: Are They Valid?" *GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW*. Vol. 55, May, 1987. p. 1115-1124.
147. Scafidi, Susan. "Practice Outline: Intellectual Property" *NAFTA: LAW AND BUSINESS REVIEW OF THE AMERICAS*, Winter 2000 p. 72.
148. Schwartz, Rhonda. "Grey Marketeers: Pirates Of Goodwill Or Vendors Of Value?" *COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW*. 1987 pp. 255-274.
149. Sellers, James M. "The Black Market And Intellectual Property: A Potential Sherman Act Section Two Antitrust Defense?" *ALBANY LAW JOURNAL SCIENCE & TECHNOLOGY* . Vol. 14. 2004 pp 583-635.
150. Shay, James R. "Vivitar corp. V. United States and Osawa & Co. V. B & H Photo: The Issue Of Common Control In The Parallel Importation Of Trademarked Goods" *LAW AND POLICY IN INTERNATIONAL BUSINESS*. Vol. 17, 1985 pp. 177-208.
151. Sheinblatt, Julie S. "VII. FOREIGN AND INTERNATIONAL LAW: b) International Law and Treaties: The WIPO Copyright Treaty" *BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL*. Vol. 13, 1998. pp. 535-550.
152. Silberston, Aubrey. "Anti-dumping Rules- Time for Change?" *JOURNAL OF WORLD TRADE* Vol. 37. No. 6. 2001 p. 1063-1081.
153. Simon , David. "Can GATT Export Subsidy Standards Be Ignored by the United States in Imposing Countervailing Duties?" *NORTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & BUSINESS*. Vol. 5. Summer, 1983. pp. 183-212.
154. Smith, Robert S. "The Unresolved Tension Between Trademark Protection And Free Movement Of Goods In The European Community" *DUKE JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW*. Vol. 3, Fall. 1992 pp. 89-117.
155. Son, Seungwoo. "Selective Refusals To Sell Patented Goods: The Relationship Between Patent Rights And Antitrust Law." *UNIVERSITY OF ILLINOIS JOURNAL OF LAW, TECHNOLOGY & POLICY*. Vol. 2002 Spring, 2002 pp. 109-191.
156. Swanson, Tait R. "Combating Gray Market Goods In A Global Market: Comparative Analysis Of Intellectual Property Laws And Recommended

- Strategies” *HOUSTON JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*. Vol. 22 Winter, 2000 pp. 327-370.
157. Takamatsu, Kaoru. “Parallel Importation Of Trademarked Goods: A Comparative Analysis.” *WASHINGTON LAW REVIEW*. Vol. 57 July, 1982. p 433-459.
 158. Tavares De Araujo, José Jr. Carla Macario, Karsten Steinfatt, “Antidumping in the Americas” *JOURNAL OF WORLD TRADE* Vol. 35. No. 4. 2001 p. 555-574.
 159. _____ . “Legal and Economic Interfaces Between Antidumping and Competition Policy.” *WORLD COMPETITION*. Vol. 25. 2002 pp. 159.
 160. Telecki, Nicole. “The Role Of Special 301 In The Development Of International Protection Of Intellectual Property Rights After The Uruguay Round.” *BOSTON UNIVERSITY INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 14 Spring 1996. pp. 187-222.
 161. Towers, Randall J. “Copiat v. United States: The Grey Market Gets Greyer.” *DELAWARE JOURNAL OF CORPORATE LAW*. Vol. 14 Winter, 1989 pp. 107-148.
 162. Treviño, Julio C. “El Capítulo XIX del TLC: Revisión y Solución de Controversias en Materia de Antidumping y Subsidios.”
 163. Ugolini, Michael A. “Gray-Market Goods Under The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights.” *TRANSNATIONAL LAWYER*. Vol. Fall, 1999. p. 451.
 164. Urlesberg, Franz Christof. “Legitimate Reasons” For The Proprietor Of A Trade Mark Registered In The EU To Oppose Further Dealings In The Goods After They Have Been Put On The Market For The First Time” *COMMON MARKET LAW REVIEW*. Vol. 36. 1999 pp.1195-1228.
 165. Vermulst, Edwin. “Adopting And Implementing Anti-Dumping Laws. *Some Suggestions for Developing Countries*” *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol 31. No. 2. 1997. pp. 5-23.
 166. Victor, Paul. “Preventing Importation Of Products In Violation Of Property Rights.” *ANTITRUST LAW JOURNAL*. Vol. 53. 1985 pp. 783-802.

167. Voegtli, Naomi Abe. "Rethinking Derivative Rights." *BROOKLYN LAW REVIEW*. Vol. 63 Winter, 1997 pp. 1213-1269.
168. Warlick IV, J. Thomas. "Of Blue Light Specials And Gray-Market Goods: The Perpetuation Of The Parallel Importation Controversy" *EMORY LAW JOURNAL*. Vol. 39 Winter, 1990, pp. 347-411.
169. Weatherill, Stephen. "Recent Case Law Concerning The Free Movement Of Goods: Mapping The Frontiers Of Market Deregulation" *COMMON MARKET LAW REVIEW*. Vol. 36. 1999 p.51.
170. Winham, Gilbert. "NAFTA Chapter 19 and the Development of International Administrative Law. *Applications in Antidumping and Competition Law.*" *JOURNAL OF WORLD TRADE*. Vol.32. No. 1. 1998. pp. 65-84.
171. Wilcox, William K. "GATT-BASED Protectionism And The Definition Of A Subsidy." *BOSTON UNIVERSITY INTERNATIONAL LAW JOURNAL*. Vol. 16. Spring, 1998. pp 129-163.
172. Williams, Shimada Ako. "International Exhaustion Of Patent Rights Doctrine: Is Japan's Move A Step Forward Or Back From The Current Harmonization Effort?" *DETROIT JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & PRACTICE*. Vol. 7 Fall 1998 pp.327-358.
173. Witker V. Jorge. "El Sistema Mexicano De Defensa Jurídica Contra Prácticas Desleales De Comercio Internacional". *LEX*. 15 de Noviembre de 1988, México DF. pp-31-32.
174. Witker, Jorge. Susana Hernández. "Resolución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias en el TLCAN" *REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO*. Año II, No. 3 Enero-Junio 2005 pp. 273-314.
175. Yashor, Shira R. "Competing in the Shadowy Gray: Protecting Domestic Trademark Holders from Gray Marketeers Under the Lanham Act." *UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW*. Vol. 59, Summer, 1992 pp. 1363-1390.
176. Young, John A. Jr. "The Gray Market Case: Trademark Rights v. Consumer Interests." *NOTRE DAME LAW REVIEW*. Vol. 61. 1986 pp.838-866.

DICCIONARIOS Y ENCLICLOPEDIAS

1. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 21ª Edición, Tomo II, Madrid, España, 1997
2. Gran Enciclopedia Salvat. Tomos 11, 15, 18, 25. Salvat Editores. Barcelona, España. 2000
3. Instituto de Investigaciones Jurídicas. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. 11ª Ed. UNAM-Porrúa. México. 1998.
4. Enciclopedia Encarta. Microsoft 2002.

ELEMENTOS MULTIMEDIA

1. Ius 2004 Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2. Justicia Fiscal y Administrativa 2005. Elaborado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Compila X, Legislación Federal y del Distrito Federal. Elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Compila XI, Legislación Federal y del Distrito Federal. Elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

LEGISLACIÓN

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, y la Comunidad Europea y sus Estado Miembros.
3. Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

4. Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI Del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
5. Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
6. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y en Ginebra el 2 de octubre de 1969.
7. Tratado de Libre Comercio con América del Norte
8. Código de Comercio
9. Ley de Comercio Exterior
10. Ley Federal del Derecho de Autor
11. Ley de la Propiedad Industrial.
12. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
13. Ley Federal de Protección al Consumidor.

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

1. Lanhan Trademark Act, Section 42, U.S.C. section 1124
2. Lei de Propiedade Industrial, Lei nº 9.279/96.
3. Tratado de Roma

CASOS

1. A. Bourjoi & Co. v. Katzel, 274 F. 856 (S.D.N.Y. 190) *rev'd*, 275 F. 539 (2nd Cir. 1921), *rev'd*, 260 U.S. 689 (1923).
2. Apollinaris Co. v. Scherer, 27 F. 18 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

3. Bell & Howell: Mamiya Co. v. Masel Supply Co., 548 F. Supp. 1063 8E.D.N.Y. 1982) *vacetd and remanded*, 719 F.2d 42 (2d Cir. 1983).
4. Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks v. United Sates, 598 F. Supp. 844, 224 U.S.P.Q. 701 (D.D.C. 1984) *rev'd*, 790 F.2d 903 (D.C.Cir. 1986) *Aff'd in part y rev'd, in part sub nom., Kmart Corp. v. Cartier, Inc.* 485 U.S. 176 y 486 U.S. 281 (1988).
5. El Greco Leather Products v. Shoe World, Inc., 599 F. Supp. 1380 (E.D.N.Y. 1984) *rev'd*, 806 F. 2d. 382 (2d Cir. 1986).
6. Original Appalachian Artworks, Inc. V. Granada Electronics, Inc. 640 F. Supp. 928 (S.D.N.Y. 1986) *aff'd* 816 F. 2d 38 (2d Cir.) *cert. Denied.* 484 U.S. 847 (1987).
7. Olympus Corp. v. Estados Unidos, 627 Federal Supplement 911 (E.D.N.Y. 1985) Confirmado 792 F 2d. 315 (2d. Cir. 1986).
8. Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB, anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB. Caso C-16/03 Corte Europea de Justicia.
9. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Harlauer Handelsgesellschaft mbH. Caso C-355/96 Corte Europea de Justicia
10. Vivitar Corp. vs. Estados Unidos, 585 Federal Supplement 1415 y 593 F. Supp. 420 (Court of International Trade 1984) confirmado 761 F 2d. 1552 (Federal Circuit 1985).

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN INTERNET Y SITIOS VISITADOS

1. Raizer Borges, Valesca. “As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas –ALCA”
<http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto472.htm>
2. <http://www.inpi.gov.br/legislacao/legislacao.htm>

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Europea
4. <http://www.lexisnexis.com/>
5. <http://www.westlaw.com/>
6. <http://www.wto.org>
7. <http://www.wipo.int>
8. <http://tratados.sre.gob.mx>
9. <http://www.kluweronline.com>
10. <http://www.impi.org.mx>