



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL (FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 213 DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

ITZEL ZACKI SALDIVAR LEMUS

ASESOR DE TESIS:
LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA



MÉXICO, D.F.

2008



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A mis padres, Beatriz Lemus Maciel, Víctor Antonio Saldívar Vázquez, por su apoyo incondicional y su ejemplo de estudio.

A mis abuelos, Luz Maciel León (†), Juan Lemus Franco, por todo su cariño y apoyo.

A mi alma mater, Universidad Nacional Autónoma de México.

A mis grandes maestros de la Facultad de Derecho, y en especial, a mi asesor de Tesis, Licenciado Jorge Mier y Concha Segura, por toda su paciencia, apoyo y enseñanzas.

A mis maestros en mi vida profesional, y en especial, a los Licenciados Rodolfo León Jiménez, Felipe de Jesús Chombo Chávez, Juana Luna Nava y José Ignacio de Jesús Alarcón Orozco.

ÍNDICE

COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)

	Pág
CAPÍTULO 1. CONTEXTO JURÍDICO ECONÓMICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	1
1.1. El Derecho Mercantil como regulador del tráfico económico.....	2
1.1.1. El comerciante como elemento fundamental en el tráfico económico.....	6
1.1.2. Las cosas mercantiles y su papel en el comercio.....	9
1.1.3. Consumidores como destinatarios finales de productos y servicios en el comercio.....	13
1.2. Concurrencia en el mercado, sistema de la libre competencia en México.	17
1.3. La propiedad industrial en relación con el Derecho Mercantil Mexicano y la libre competencia.....	23
CAPÍTULO 2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PROTECCIÓN CONFERIDA A SUS TITULARES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS.....	33
2.1. Concepto de Propiedad Intelectual lato sensu.....	34
2.1.1. Propiedad Intelectual stricto sensu.....	37
2.1.1.1. Sujeto, objeto y prerrogativas concedidas en virtud de los derechos de autor.....	40
2.1.1.2. Reservas de derechos al uso exclusivo contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor.....	47

2.1.1.3. Sujeto, objeto y prerrogativas concedidas en virtud de los derechos conexos.....	51
2.1.2. Propiedad Industrial.....	55
2.1.2.1. Creaciones industriales y su ámbito de protección.....	59
2.1.2.1.1. Patentes.....	60
2.1.2.1.2. Modelos de utilidad.....	64
2.1.2.1.3. Diseños industriales.....	66
2.1.2.1.4. Esquemas de trazado de Circuitos Integrados.....	67
2.1.2.1.5. Secretos Industriales.....	69
2.1.2.1.6. Variedades vegetales.....	71
2.1.2.2. Signos Distintivos y su ámbito de protección.....	73
2.1.2.2.1. Marcas.....	75
2.1.2.2.1.1. Marcas Colectivas.....	78
2.1.2.2.1.2. Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.....	79
2.1.2.2.2. Avisos Comerciales.....	80
2.1.2.2.3. Nombres comerciales.....	81
2.1.2.2.4. Denominaciones de Origen.....	83
2.2. Autoridades competentes para conocer de asuntos en materia de Propiedad Intelectual.....	85
2.3. Procedimientos de declaración administrativa de los que conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	90
2.3.1. Reglas generales para los procedimientos de declaración administrativa.....	91
2.3.2. Procedimientos de declaración administrativa seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	92
2.3.2.1. Procedimiento de declaración administrativa de nulidad.....	92
2.3.2.2. Procedimiento de declaración administrativa de caducidad.....	94
2.3.2.3. Procedimiento de declaración administrativa de cancelación.....	96

2.3.2.4. Procedimiento de declaración administrativa de infracción.....	96
2.3.2.5. Procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de comercio.....	99
CAPÍTULO 3. COMPETENCIA DESLEAL.....	103
3.1. Concepto de Competencia desleal en la doctrina y la jurisprudencia.....	104
3.2. Competencia desleal de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	111
3.3. Competencia desleal relativa a derechos de propiedad industrial prevista en el derecho positivo y vigente en México.....	119
3.3.1. Competencia desleal relacionada con derechos intelectuales prevista en Tratados Internacionales de los que México forma parte.	120
3.3.2. Competencia desleal prevista en el Código de Comercio.....	125
3.3.3. Competencia desleal prevista en la Ley de la Propiedad Industrial.....	126
3.4. Elementos concurrentes en todo acto de competencia desleal...	129
3.5. Conductas que constituyen competencia desleal no contempladas expresamente en la Ley de la Propiedad Industrial relacionadas con creaciones intelectuales.	132
3.5.1. Imitación de la imagen comercial de un competidor.....	134
3.5.2. Publicidad desleal.....	137
3.5.3. Abuso de un derecho exclusivo.	144
3.5.4. Abuso de posición dominante.....	152
3.5.5. Violación de secretos industriales.....	154
3.5.6. Tránsito a prerrogativas concedidas a titulares de derechos de propiedad intelectual en sentido estricto.....	155
3.5.7. Violaciones a derechos de propiedad intelectual <i>lato sensu</i> en Internet.....	158

3.6. La fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como prohibición genérica de competencia desleal en esta materia.	160
CONCLUSIONES.....	171
FUENTES CONSULTADAS.....	177

INTRODUCCIÓN

Actualmente en México nos encontramos inmersos en una economía de mercado que se rige conforme a los principios del neoliberalismo. Por lo anterior, las relaciones jurídicas y comerciales que surgen entre los diversos agentes económicos que participan en el mercado han cobrado, con el paso del tiempo, cada vez mayor importancia.

Asimismo, el derecho a la libre competencia económica para los gobernados y la obligación del Estado para garantizarla ha sido un tema que se ha incluido en las negociaciones comerciales internacionales con mayor frecuencia, al igual que la obligación del Estado de proporcionar a los diversos sujetos de derecho prerrogativas suficientes respecto de las creaciones que sean objeto de su intelecto y deban considerarse protegidas por un derecho de propiedad intelectual en términos de los convenios internacionales de la materia.

Como consecuencia de lo anterior, en la legislación mexicana vemos plasmadas tales inquietudes en diversos ordenamientos, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en diversas leyes federales tales como la Ley Federal de Competencia Económica, y ordenamientos especializados, como la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros.

Ahora bien, es obligación del Estado el procurar que las normas que rigen las relaciones entre los diversos factores que intervienen en el mercado, sean no solo derecho positivo, sino vigente, por lo cual, al redactar el contenido de las mismas se debe contemplar que las relaciones tanto comerciales como industriales se encuentran en constante evolución, tanto por la incidencia de factores externos como la competencia generada por integrantes de mercados extranjeros que ingresan al país en virtud de los

Acuerdos y Tratados comerciales de los que México es parte, como por el desarrollo tecnológico y la creación de diversas figuras jurídicas que inciden en el comercio, como es la propiedad intelectual.

Por lo anteriormente expuesto, el objeto del presente trabajo se centra en el alcance de la Ley de la Propiedad Industrial, por cuanto se refiere al cuerpo de normas que tiene por objeto el prever y prohibir de forma genérica la competencia desleal en materia de propiedad intelectual, misma que debe cumplir con los objetivos anteriormente descritos, para poder considerarse un conjunto de normas eficaces en la materia que nos ocupa, pues al prever la competencia desleal de forma genérica, cobra mayor importancia por deber ser tan amplia como sea necesario para sancionar cualquier conducta de esa naturaleza, pero con las limitaciones necesarias para que no pueda ser objeto de actos arbitrarios o violatorios de derechos o incluso garantías individuales.

En tal virtud, el presente trabajo se desarrolla a lo largo de tres capítulos, mismos que se distribuyen de la siguiente forma:

1. En el capítulo primero, se abarcará el contexto jurídico económico de la propiedad industrial, en el cual se delimitan los factores tanto jurídicos como de hecho que rodean a los derechos de esta naturaleza, el papel que tales prerrogativas tienen en el comercio y la forma en que éstos han sido introducidos al mismo;
2. En el capítulo segundo se abarcará lo relativo a la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial, el alcance de las prerrogativas por ellos concedidas y los procedimientos administrativos que derivan de los mismos;

3. En el capítulo tercero, se establece lo que debemos entender por competencia desleal, la forma en que esta figura jurídica se encuentra regulada en los tratados internacionales de los que México forma parte, así como, de forma general, en la Ley de la Propiedad Industrial, cuerpo jurídico en el cual se prevé y sanciona como infracción administrativa.

Es decir, por medio del presente trabajo, y en virtud de la aplicación actual que de tal norma realiza la autoridad encargada de individualizarla (Instituto Mexicano de la Propiedad industrial), por medio de los elementos que se estudiarán en los capítulos primero y segundo, así como el concepto y alcance de lo que se considera como actos de competencia desleal en general, se pretende delimitar el alcance que debe tener la norma genérica que prevé los actos de competencia desleal en materia de propiedad intelectual, por ser la que otorga o debe otorgar los elementos necesarios para sancionar conductas de tal naturaleza.

COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)

CAPÍTULO 1. CONTEXTO JURÍDICO ECONÓMICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La sociedad en la que nos desenvolvemos actualmente se encuentra inmersa en una economía de mercado, regida por los principios del Neoliberalismo; como consecuencia, gran parte de la vida de los individuos que integran esta sociedad gira alrededor de lo que el Código de Comercio denomina Comerciantes, la interacción entre los mismos y la que tengan con los Consumidores.

Como consecuencia de tal fenómeno, las creaciones de la mente humana han sido integradas de igual forma a las relaciones comerciales de forma exitosa y han producido importantes mejoras en el ámbito comercial, especialmente por lo que hace a los derechos de propiedad industrial. Por lo anterior, las figuras que protegen estas creaciones, han cobrado, con el paso del tiempo, mayor importancia, así como un nuevo significado en el ámbito económico.

En tal virtud, a efecto de lograr una mayor comprensión de la importancia y significado de los derechos de propiedad industrial, es importante delimitar el contexto jurídico que reglamenta las relaciones económicas que rodean e involucran este tipo de derechos, pues las mismas son un factor determinante para delimitar la naturaleza, alcance y fin último de los mismos y de su regulación, pretendiendo con esto establecer el criterio que debe prevalecer respecto a las normas que los reglamentan,

atendiendo a la intención de su creación y regulación por parte del Legislador.

Ahora bien, para poder delimitar este contexto, debemos en principio analizar el contenido del Derecho Mercantil, mismo que consideramos fuente de los Derechos de Propiedad Industrial, toda vez que, como ya se ha mencionado, los mismos se integran, como elementos intangibles, a objetos que en general se encuentran en el comercio, sumándose a lo anterior el hecho de que con el transcurso del tiempo, se han convertido en objeto de comercio por sí mismos, en virtud del valor intrínseco que han adquirido en relación con operaciones comerciales.

1.1. El Derecho Mercantil como regulador del tráfico económico.

Es difícil elaborar un concepto de Derecho Mercantil que logre comprender todo lo que esta rama del derecho puede regular, en virtud de que se encarga en general de las relaciones que derivan del comercio, mismas que por su naturaleza se encuentran en constante evolución, por lo que nos limitaremos a señalar que, en términos generales, podemos conceptualizar tal disciplina como el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan tanto los actos jurídicos que la Ley denomina actos de comercio (relaciones jurídicas con ánimo de lucro entre personas, físicas y/o morales, con independencia de la calidad con la que se ostenten), como los actos jurídicos en los que intervienen comerciantes con tal carácter.

Sin menoscabo de lo anterior, debemos tener en cuenta que de acuerdo al Doctor Miguel Acosta Romero, por Derecho Mercantil debemos entender *“un sistema normativo de Derecho Interno como de Derecho Internacional que regula la actividad tanto de personas físicas como de personas jurídicas colectivas que hacen de su ocupación principal la*

*actividad comercial y también regula todos los actos de intermediación de toda clase de bienes, mercaderías y servicios, además de los procedimientos judiciales y arbitrales que se utilizan para dirimir controversias mercantiles*¹. Asimismo, en el Diccionario Jurídico Mexicano se señala que el Derecho Mercantil *“es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio, el estado de los comerciantes, las cosas mercantiles y la organización y explotación de la empresa comercial”*². Es decir, el Derecho Mercantil regula los factores, tanto objetivos como subjetivos, que intervienen en la producción e intercambio de bienes y servicios con ánimo de especulación comercial, o sea, en la oferta y demanda en un mercado determinado (en este caso México) que se traduce en tráfico económico.

Es menester señalar que, de acuerdo al autor Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, debemos conceptualizar como tráfico económico al *“conjunto de actividades de producción y comercialización de bienes materiales o inmateriales y de servicios en el mercado, con consideración de todos los intereses de los participantes en el mercado (operadores económicos y consumidores), y también naturalmente de las exigencias del mercado mismo”*³. En este sentido, es importante tener en consideración que, en virtud de que el comercio, y por tanto el tráfico económico, constituyen una intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de bienes y servicios a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza, es esencial la adecuada regulación de los elementos antes descritos. Asimismo debemos considerar que esta actividad de intermediación -también ubicada en la etapa de circulación o distribución dentro del sistema económico de libre empresa- para ser tal debe tener los siguientes caracteres:

- a) Ser de intermediación entre productores y consumidores;

¹ “Nuevo Derecho Mercantil”. 2ª ed. Ed. Porrúa, México, 2003. p. 7.

² Diccionario Jurídico Mexicano en CD, Ed. UNAM IJ, México, 2003.

³ “Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”. 3ª ed., Aranzadi, S.A., España, 2002. p. 64.

- b) Ser de intermediación a través del cambio;
- c) El cambio debe ser habitual para que asuma la función de profesionalidad, y
- d) Debe haber un fin de lucro.

Ahora bien, para que estos cuatro elementos se puedan conjugar apropiadamente, el Estado se ha encargado, entre otras cosas, de emitir la legislación correspondiente, misma que en su conjunto conforma el Derecho Mercantil, y que regula una serie de instituciones necesarias para que estas relaciones comerciales se desenvuelvan de manera adecuada, siendo las principales: a) acto de comercio; b) comerciante; c) cosa mercantil y; d) consumidor.

Comenzaremos por tratar lo referente a actos de comercio, mismos que, como ya se ha expresado anteriormente, son la base del tráfico económico, y que en términos generales podemos definir como toda expresión de la voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones dentro del ámbito de aplicación de la legislación mercantil.

Es importante mencionar que el Código de Comercio no proporciona un concepto de acto de comercio, sin embargo realiza una enunciación, no limitativa, de lo que debe considerarse como tal, empleando principalmente dos criterios: los sujetos que intervienen en él y el objeto del mismo, sin que sea necesario que se conjuguen ambos elementos para que pueda existir tal figura jurídica.

En este sentido debemos señalar que son actos de comercio subjetivos aquellos en los que intervienen comerciantes con ese carácter. Dentro de esta clasificación encontramos los actos de comercio subjetivos puros y los actos de comercio subjetivos mixtos; dentro del primer subgrupo

ubicamos a aquellos en los que las partes que intervienen en el acto jurídico son comerciantes y actúan con tal carácter; mientras que en el segundo subgénero uno o más sujetos son comerciantes y una o más personas no los son, o de serlo, no intervienen con ese carácter, sin embargo, de acuerdo al artículo 4º del Código de Comercio los mismos quedan sujetos a éste y demás ordenamientos mercantiles aplicables a la situación concreta.

Por lo que se refiere a los actos de comercio objetivos, adquieren tal carácter por considerarse que su objeto trae consigo una intención de especulación comercial, en razón de los elementos que se encuentran involucrados en el mismo, es decir, se refiere a cosas mercantiles por su naturaleza, entendiéndose por tales toda entidad corpórea o incorpórea que no estando excluida del comercio, puede ser objeto de apropiación y por tanto de tráfico mercantil, servir como instrumento de éste o como auxiliar para su realización.

Ahora bien, como ya ha quedado establecido en párrafos precedentes, dentro de éstas relaciones comerciales o actos de comercio intervienen tanto comerciantes o proveedores, como consumidores, mismo que intercambian cosas mercantiles, figuras elementales para el tráfico económico, razón por la cual se procede a su estudio.

1.1.1. El comerciante como elemento fundamental en el tráfico económico.

Comenzaremos por definir al Comerciante, señalando en primer término que la palabra deriva del vocablo “comercio” y éste a su vez del latín commercium, de cum = con y merx-cis = mercancía.⁴

Asimismo, el artículo 3o del Código de Comercio realiza una enumeración denominando comerciantes a los siguientes:

- a) las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
- b) las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles;
- c) las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de éstas que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional.

Al respecto debemos tener en cuenta que tanto los ordenamientos civiles como mercantiles hacen la distinción entre personas físicas y morales y, en el caso que nos ocupa, los elementos para que legalmente se considere a una persona comerciante tienen que ver con el hecho de que se trate de una persona física o jurídico-colectiva, por lo cual se procederá a realizar un breve análisis de estos supuestos.

1) Comerciantes individuales.

Para el caso de éste tipo de comerciantes debemos entender que se trata siempre de personas físicas con actividades empresariales (denominación que les da el Código Fiscal de la Federación), esto es, personas con capacidad de ejercicio que, a nombre propio, en forma habitual y, sobre todo profesionalmente, realizan actos de comercio, en los cuales el fin principal es la especulación comercial, lo cual implica una organización

⁴ Diccionario Jurídico Mexicano en CD, op cit.

permanente para su realización, o sea, la titularidad de una empresa mercantil, entendiéndose por empresa mercantil la organización de los factores de la producción tendientes a elaborar, prestar o intercambiar bienes y servicios con fines de mercado.

2) Comerciantes sociales.

Por comerciante social debemos entender a cualquier persona moral constituida conforme a las leyes mercantiles y que, en principio, dentro de su objeto social contemple actos de especulación. No obstante lo anterior, debemos tener en consideración que legalmente existe una distinción entre sociedades mexicanas y sociedades extranjeras y como consecuencia, requisitos distintos para considerar a cada una de ellas como comerciante: en el caso de sociedades mexicanas, se aplica un criterio estrictamente formal (que se constituyan conforme a las leyes mercantiles); respecto a las sociedades extranjeras o agencias o sucursales de éstas se establece un criterio mixto consistente en que reúnan los requisitos exigidos por las leyes de las que son nacionales para considerarse como sociedades y, que realicen actos de comercio en el territorio nacional.

Asimismo, para considerar una sociedad mercantil como mexicana se requiere que adopte alguna de las formas previstas en el artículo 1º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que tenga su domicilio dentro del territorio nacional, independientemente de que sea en él o en el extranjero donde realice su objeto social. Igualmente, deben considerarse como comerciantes aquellas sociedades conocidas con el nombre de irregulares, las cuales, aunque no se encuentran formalizadas según los términos de la ley, se han ostentado como tales frente a terceros, lo que trae como consecuencia el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Por lo que respecta a las sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades

Mercantiles, se considerarán comerciantes siempre que demuestren que la sociedad se constituyó conforme a la ley del país de donde es originaria y, en su caso, la dependencia de su agencia y sucursal, pues de lo contrario no se le reconocerá personalidad jurídica alguna, lo que haría imposible jurídicamente la celebración no solo de cualquier acto de comercio, sino de cualquier acto jurídico, bajo pena de nulidad. Lo anterior sin que obste a que se requiera que sean titulares, agentes o sucursales, de una empresa mercantil en los términos establecidos para los comerciantes individuales, esto es, que realicen actos de comercio en forma habitual y profesional dentro del territorio de la República y obtengan la autorización gubernamental (emitida por la Secretaría de relaciones Exteriores) y el registro ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Ahora bien, ya habiendo determinado que debemos entender por comerciante, podemos delimitar la función que éste tiene en el comercio y, por tanto, en el tráfico económico. Al respecto debemos tener en cuenta que es el comerciante o proveedor quien se encarga de la comercialización de los bienes y servicios, por lo cual tiene un papel crucial en la circulación de la riqueza, pues es el encargado de la oferta de las cosas mercantiles (sean tangibles o intangibles) y por tanto, es un factor elemental para el crecimiento económico del país al ser su objetivo producir productos o prestar servicios, actividades de entre las cuales se sostiene el Estado, por lo cual se debe tener especial cuidado en su regulación y la aplicación de las normas que al efecto se emitan.

Es menester señalar que, estos productos y servicios que se ofertan en el mercado, en general son elaborados con diferentes procesos y/o insumos, lo que tiene como consecuencia en general, productos similares, pero no iguales en cuanto a su composición, su disposición, su apariencia, calidad, etcétera; siendo éstos factores elementos que inciden directamente en el precio, al igual que la reputación que el signo distintivo con el que se

ostentan tenga, el costo que para su comercialización se requiera, el nivel de ganancia que el comerciante espere obtener, el número de intermediarios (todos comerciantes) previos al destinatario final, entre otros, por lo cual, el Estado se encuentra obligado, por mandato Constitucional a establecer legislación que regule éstos tópicos de manera adecuada y eficiente, pues la deficiente regulación de ésta materia incide directamente en el nivel y forma de vida de la población en general.

1.1.2. Las cosas mercantiles y su papel en el comercio

De la interpretación armónica de los artículos 2º y 75 fracción I del Código de Comercio, en relación con los artículos 747 y 748 del Código Civil Federal, podemos inferir que, por cosa mercantil debemos entender a toda entidad corpórea o incorpórea que no estando excluida del comercio, puede ser objeto de apropiación y por tanto de tráfico mercantil, servir como instrumento de éste o como auxiliar para su realización.

En relación con lo anterior, debemos tener en cuenta que para determinar la mercantilidad de las cosas debemos atender al hecho consistente en que las mismas son bienes, los cuales podemos decir que, en general, involucran dos tipos de valor diferente: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso o utilidad de un bien es la propiedad de las cosas para satisfacer necesidades humanas; el valor de cambio o valor en sentido estricto es la propiedad de las cosas de ser cambiables o comerciables. Ambos criterios sirven para determinar la mercantilidad de las cosas, siendo que la misma depende tanto del propósito de su adquisición, como de la ocupación profesional de quien las utiliza, en caso de que su naturaleza pueda variar de civil a mercantil, mientras que aquellas cosas que son instrumentos de la circulación comercial son cosas mercantiles por su

naturaleza⁵. Al respecto, se debe considerar que la doctrina es casi unánime al considerar como cosas mercantiles por su naturaleza las siguientes: establecimientos mercantiles, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, mercancías, buques mercantiles, dinero y títulos de crédito.

Asimismo debemos señalar que, de manera general, estas cosas mercantiles se clasifican en materiales o corpóreas e inmateriales o incorpóreas, atendiendo evidentemente al hecho de que sean o no tangibles, es decir, son corpóreas o materiales aquellas que tienen existencia física, que pueden apreciarse por medio de los sentidos; por el contrario, son inmateriales o incorpóreas aquellas que permanecen en el mundo de las ideas y que se pueden materializar en un sinnúmero de objetos, en un sinnúmero de ocasiones, por referirse a la forma de expresar una idea, un concepto; por ser un procedimiento, etc., y no al objeto en el que se materializa, asimismo, tienen autonomía suficiente para transmitirse de forma independiente o explotarse económicamente por parte de un tercero adquirente.

Ahora bien, de acuerdo al autor Alberto Bercovitz, los objetos de las cosas mercantiles las podemos clasificar dentro de los siguientes subgrupos:

1. Mercaderías
2. Bienes inmuebles.
3. Créditos, valores y títulos valores
4. Bienes inmateriales
5. Servicios
6. Empresas
7. Dinero⁶

⁵ CALVO MARROQUIN, Octavio, et al. "Derecho Mercantil". 48ava ed. Ed. Banca y Comercio, México, 2005. pp.148-149.

7. ⁶ op cit. pp. 135-152.

Por lo que se refiere a las mercaderías, las mismas las podemos conceptualizar como bienes muebles corporales con valor intrínseco y que se encuentran en el tráfico económico o comercio; es decir, son cosas mercantiles mientras se encuentran en poder del comerciante, ofreciéndose al público en busca del eventual comprador, pero dejan de ser mercantiles cuando pasa al poder del particular adquirente. Lo anterior sin pasar por alto que estas mercaderías pueden incorporar derechos intangibles.

En lo referente a bienes inmuebles, es importante señalar que el hecho de que en la legislación mercantil no exista una regulación para los mismos, siendo éstos regulados por la legislación común, no es obstáculo para que los mismos puedan ser objeto de especulación comercial, factor que dependerá tanto del carácter de las personas que intervengan tanto en la explotación como en la transmisión de los derechos que involucra, así como el fin que se le de al mismo.

En el caso de los créditos, valores y títulos valores nos encontramos en el supuesto consistente en que su mercantilidad radica en el derecho que incorporan los mismos y no precisamente en el documento por sí.

En relación con los bienes inmateriales, podemos decir que su valor económico se condiciona a un tipo de protección jurídica consistente en que, en virtud de una prohibición legal que pesa sobre los competidores del titular del derecho, es imposible reproducir ese bien inmaterial de manera legal, en cualquiera de sus modalidades, sin el consentimiento del titular del mismo, al mismo tiempo que tal derecho incorpora un valor adicional a los objetos o mercaderías en los que se materializa.

Por lo que se refiere a los servicios, debemos entender por tales la prestación humana que satisface alguna necesidad del grupo consumidor y que no consiste en la producción de bienes materiales.

En relación con las empresas, se hace referencia al aspecto objetivo, es decir, al conjunto organizado de elementos personales, materiales e inmateriales para la producción o intercambio de bienes o servicios para el mercado, es decir, lo que se conoce como establecimientos mercantiles.

En lo que toca al dinero, es considerada la cosa mercantil mueble por excelencia, en virtud de que por medio del mismo se celebran las transacciones dentro del mercado de la oferta y la demanda, sirviendo no solo como objeto de tráfico económico, sino como medio para realizarlo.

Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de las cosas mercantiles anteriormente descritas podemos concluir que las mismas adquieren tal denominación por encontrarse dentro del comercio, es decir, ser objeto de la oferta y demanda en el mercado con una intención de especulación comercial, involucrando por tanto un valor agregado al momento en que cambian de propietario y en algunos casos, como elementos coadyuvantes en la producción y comercialización de los mismos.

Por lo anterior, no podemos pasar por alto que, el comercio involucra necesariamente cosas mercantiles, pues son éstas las que al cambiar de manos, permiten una especulación comercial, dando al comerciante generalmente ganancias, mismas que dependen de varios factores, como pueden ser el valor intrínseco de la cosa, el número de productos iguales o similares ofertados y el número de los mismos demandado por los consumidores, la calidad del producto, el tipo de inversión que requiera para su colocación en el mercado, etc.

En éste sentido afirmamos que, sin la existencia de cosas mercantiles no podría existir el comercio, puesto que la actividad del comerciante recae precisamente en las mismas y lo rentable que al mismo le resulte su

comercialización, por lo cual, sin las mismas no puede existir tráfico económico, pues es por medio de éstas, que se satisfacen las necesidades del ser humano, siempre a cambio de un beneficio para el comerciante, el cual necesariamente será el lucro.

1.1.3. Consumidores como destinatarios finales de productos y servicios en el comercio.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, en términos generales debemos entender por Consumidor a toda persona física o moral que adquiera, realice o disfrute como destinatario final bienes, productos o servicios. De igual forma, este ordenamiento considera consumidores a las personas físicas o morales que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para efectos de reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor o para inicio de procedimientos de arbitraje ante este órgano, siempre y cuando el monto de la operación no exceda del establecido en éste ordenamiento y estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente.

Asimismo, debemos tomar en cuenta que, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la relación proveedor-consumidor sólo se presentará cuando aquél sea un comerciante, realice un acto aislado de comercio o se trate de una empresa de participación estatal, organismo descentralizado u órgano del Estado, en cuanto desarrollen actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios a consumidores;

de ésta forma, quedan expresamente exceptuados de las disposiciones de este ordenamiento los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil, los servicios que presten las sociedades de información crediticia, los servicios regulados por las leyes financieras que presten las Instituciones y Organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro o de cualquier órgano de regulación, de supervisión o de protección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto debemos señalar que, el hecho de que éstos servicios queden expresamente excluidos, no significa que se trate de servicios que se encuentren fuera del comercio, sino que por su naturaleza son regulados por distintos ordenamientos, sin que podamos dejar de considerar que deben mantener ciertos estándares de calidad hacia el consumidor y cumplir con ciertas normas establecidas por el Estado.

Ahora bien, ya habiendo delimitado que se entiende por consumidor procederemos a señalar algunas de las funciones principales de ésta figura en el comercio.

En primer término debemos tener en cuenta que el consumidor tiene a su cargo la compra de los bienes, productos y servicios que los comerciantes introducen a los canales de distribución, pagando por ellos un precio cierto y en dinero, establecido, en muchas ocasiones, por el proveedor o comerciante final con el que trata el consumidor. Ahora bien, para llevar a cabo la actividad que económicamente le corresponde, es necesario que los consumidores tomen una decisión de los productos que adquirirán, seleccionando de entre los ofertados al proveedor que mejor satisfaga sus necesidades y ofrezca un precio que se encuentre dispuesto u obligado a

pagar por la necesidad del producto o servicio. Por lo anterior podemos decir que el sistema competitivo se basa en la idea de que son los consumidores, los que con sus decisiones hacen que funcione el mercado de manera eficiente, puesto que se supone que los mismos adquirirán y por lo tanto harán triunfar a aquellos comerciantes que ofrecen las mejores prestaciones en mejores condiciones sin olvidar que los mismos se comercializan y publicitan por medio de diversas técnicas de mercado, mismas que involucran signos distintivos y estrategias publicitarias, las cuales, en general, influyen en la decisión del consumidor.

Sin embargo, para que el consumidor pueda adquirir los bienes, productos y servicios que se encuentran en el comercio, es necesario que tenga un poder adquisitivo suficiente para poder acceder a los mercados primarios o legales, en los cuales existe un intercambio legítimo por parte de los proveedores o comerciantes con los consumidores y; para que éste poder adquisitivo sea real, es necesario un ciclo de productividad en el cual circule la riqueza, pues de quedarse estancada, se estancará del mismo modo el crecimiento económico del país y por tanto, el desarrollo nacional, afectando esto a todos los elementos integrantes de un Estado y, principalmente a su población.

Al respecto debemos tener en cuenta que para que esta circulación de la riqueza exista, debemos tener bienes, productos o servicios accesibles en precio y calidad a los consumidores a los que están destinados, respetando las reglas esenciales de la oferta y la demanda, pues de lo contrario, al no poder pagar éstos por las cosas mercantiles que los comerciantes colocan en las canales de distribución, las mismas se acumularán, lo que producirá un alza en los precios, consecuencia que repercute tanto el los productores, como directamente en la economía de los propios consumidores. Desgraciadamente el gran número de intermediarios que en ocasiones existen entre el productor y el consumidor final, los deseos de incrementar el

lucro que obtiene un comerciante y, las prácticas desleales de algunos empresarios, han alterado éstas reglas, existiendo en muchas ocasiones mayor oferta que demanda y consecuentemente desequilibrando la economía nacional.

En éste orden de ideas y, como consecuencia de éste desequilibrio, surgen, entre otras instituciones, los derechos de los consumidores, mismos que a pesar de ser parte formalmente de la legislación mercantil, materialmente se engloban dentro del derecho social, por considerar a los consumidores una clase desprotegida por la cual el Estado debe velar.

Ahora bien, el velar por los intereses de los consumidores debe traer como consecuencia las sanas prácticas en el mercado y por tanto el crecimiento económico del país, pues la protección especial que la Ley Federal de Protección al Consumidor concede a estos sujetos de derecho comprende la regulación de la publicidad y garantías, estableciendo normas de información y veracidad y regulación del ofrecimiento y ejecución de las promociones y ofertas al público, elementos que pueden ser usados en prácticas de competencia desleal; por lo cual, la correcta aplicación de las normas que regulan esta materia es fundamental para el correcto desenvolvimiento de los factores económicos que intervienen en la oferta y demanda de productos y servicios en un Estado, es decir, la economía.

1.2. Concurrencia en el mercado, sistema de la libre competencia en México.

En principio debemos señalar, que de la interpretación armónica de los artículos 5º, 25, 28 y 73 fracción X y XXIX-F de nuestra Carta Magna, podemos afirmar que es obligación del Estado regular las actividades comerciales que se susciten en territorio nacional, buscando en todo tiempo el desarrollo nacional y el crecimiento económico del país, lo cual, por lo que se refiere a los sujetos de derecho privado que intervienen en estas relaciones y en la situación en la que nos encontramos actualmente, solo puede ser garantizado por un sistema de libre competencia en el mercado, por medio del cual se fomente la libre concurrencia y, como consecuencia, la competitividad de las empresas.

Ahora bien, para proceder al estudio de éste apartado, comenzaremos por señalar que, como bien señala el autor Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, debemos entender por libre concurrencia a la situación de un mercado específico en la cual los agentes económicos tienen plena libertad de acceso, sin barreras ni restricción alguna, por lo cual, se encuentran en la posibilidad legal y real de entrar o salir del proceso de intercambio o mercado libremente, en igualdad de derechos o privilegios. Asimismo, por agente económico entendemos a toda persona que realiza operaciones en el mercado, tanto desde el lado de la oferta, como desde el lado de la demanda; busque o no busque un lucro con su actuación y tenga o no una organización para participar en el mercado.⁷

Por su parte, podemos conceptuar a la libre competencia como la situación de un mercado específico, en la que dos o más agentes económicos ofrecen bienes o servicios similares, intentando atraer a los consumidores, existiendo por tanto, una rivalidad consistente en actos

jurídicos entre dos o más sujetos, con relación a una misma clientela, buscando un beneficio económico producto de una actividad comercial, por regla general similar. Es decir, la competencia mercantil expresa la lucha del empresario por captar la clientela ofreciendo al mercado productos y servicios a precios, calidades o condiciones contractuales más favorables que las demás; esta lucha por la vida es un factor inherente a la competencia que, como toda pugna, tiene ganadores y perdedores; con ella, el competidor busca acceder a la mayor clientela posible, con lo que limita las posibilidades de colocar sus productos a los demás competidores y, consecuentemente, los elimina⁸. De lo anterior podemos señalar como principales efectos de la competencia el hecho de que se premia a productores eficientes y se sanciona a los ineficientes, y por otro lado que se beneficia a los consumidores con una mayor cantidad, calidad y variedad de productos.

No es por demás señalar que la doctrina es unánime al considerar como los elementos de la competencia a los competidores, la clientela y la mercancía, mismos que invariablemente actúan conjuntamente tanto en éste fenómeno, como en el tráfico mercantil. Asimismo, aunque al respecto no haya unanimidad en la doctrina, no podemos dejar de considerar que actualmente en éstas relaciones igualmente intervienen los avances tecnológicos y los bienes inmateriales, mismos que en ocasiones se incorporan a las mercancías, pero en otros, son considerados como las mercancías mismas o, incluso, entes externos que inciden directamente en los tres factores principales de la competencia económica.

En esta tesitura, debemos señalar que el competidor es el sujeto, persona física o moral, que realiza una actividad económica independiente frente a otro sujeto que también realiza una actividad económica independiente, en relación a la cual pueda beneficiar su propia actividad o la

⁷ Idem. pp. 127-128.

⁸ WITKER, Jorge. "Derecho de la competencia en América". Ed. Fondo de Cultura Económica, Chile, 2000. p. 50.

de un tercero en detrimento de la actividad del segundo; asimismo, la clientela son todos aquellos consumidores potenciales de mercancías o servicios que se ofrezcan en un mercado, asimilando a éste concepto los canales de distribución; por su parte, podemos conceptuar a la mercancía como el bien o la actividad que los competidores ponen a disposición de la clientela, como todo objeto físico susceptible de ser transportado de un lugar a otro.⁹

Ahora bien, la protección del proceso de competencia y libre concurrencia derivan del principio de libertad de comercio e industria consagrado en el artículo 5º de la Constitución Federal, mismo que prescribe que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que prefiera, siempre y cuando la actividad que realice sea lícita; por tanto y, con base en lo anterior, afirmamos que en México existe una facultad para los particulares, para concurrir al mercado libremente a ofrecer sus productos y servicios y, como consecuencia, desenvolverse en un sistema en el que pueden competir para obtener el mayor número de consumidores posibles, siempre y cuando, esto se realice por medios lícitos.

Sin embargo, esta libertad se encuentra limitada, pues el mismo precepto más adelante indica que este ejercicio podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros (i. e., maniobras desleales dirigidas a su competidor) o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad (como producir un daño al público consumidor), con lo cual, en el fondo, se busca proteger la libertad de pactos a favor del bienestar de todo el cuerpo social, y la libertad de empresa, evitando los abusos de la misma, pues éstas libertades pueden ser afectadas por las prácticas de comerciantes deshonestos que restrinjan, limiten, falseen o eliminen la libertad de competencia y los efectos benéficos que produce para la

⁹ WITKER, Jorge. Idem. pp. 56-57

colectividad, al impedir el desarrollo de un sistema comercial sano y competitivo tanto al interior como hacia el exterior, lo que evidentemente redundará en un perjuicio para la sociedad.

En este sentido, y en estrecha relación con lo anteriormente acotado, es menester señalar que, el artículo 28 de la Ley Fundamental, habla sobre la prohibición de monopolios o estancos para los particulares; asimismo, prohíbe toda práctica que busque u obtenga el alza de los precios de artículos de consumo necesario; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia 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.

Con base en lo anterior, queda de manifiesto que, el contenido de estos preceptos, con ayuda de las leyes y demás ordenamientos reglamentarios de éstos, tiene como objetivo primordial establecer un sistema que fomente la libertad de empresa, en la cual los factores de la producción y prestación de servicios concurren al mercado de manera leal, compitiendo por obtener una posición favorable en él, pero siempre por medios honestos. Esto evidentemente redundará en beneficio para el Estado y la sociedad; puesto que el Estado, por la realización de éstas actividades obtiene el pago de diversas contribuciones, determinadas por la actividad de que se trate, el Código Fiscal de la Federación y demás leyes relativas y aplicables; mientras que la sociedad, obtendrá principalmente, mejores productos en el mercado (lo que se verá reflejado en la calidad de vida de los consumidores), circulación de la riqueza, y fomento al desarrollo tecnológico, factores que evidentemente se traducen en crecimiento económico y desarrollo nacional.

Ahora bien, para que los factores de la producción y prestación de servicios puedan concurrir al mercado, y se desenvuelvan en un sistema de libre competencia, en el que los competidores que ofrezcan mejores productos y servicios a un mejor precio sean los que obtengan el mayor número de clientes y, por tanto, de ganancias, es necesario que exista un marco jurídico que se aplique eficazmente en contra de quienes intenten impedir el libre flujo de éstos factores por medio de prácticas desleales que afecten tanto a sus competidores, como a los propios consumidores. Sin embargo, éste marco jurídico comprende diversos aspectos, por lo cual, en México, lo encontramos disperso en diversos ordenamientos, como son: Ley Federal de Competencia Económica, Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley General de Salud, Ley sobre Metrología y Normalización, Ley de la Propiedad Industrial, entre otros, los cuales regulan, entre otros factores, los siguientes:

- Las concentraciones o monopolios en la producción de algún producto o prestación de algún servicio; puesto que de existir éstos, los consumidores estarán sujetos al capricho de los productores o prestadores del servicio en lo referente al precio y calidad de sus productos o servicios al no existir competencia que los obligue a mejorarlos, y el Estado encontrarse, en términos generales, impedido para intervenir directamente en éstos dos factores, a no ser que se trate de productos de consumo necesario.
- Las ofertas al público consumidor; en virtud de que las mismas producen un mayor número de ventas para quien las hace y, en caso de que se realicen con el objeto de hacer desaparecer a los competidores, confiando en que los mismos no cuenten con los medios económicos necesarios para resistir esta baja en los precios, en virtud de los costos de producción, a mediano plazo repercutirá negativamente en la economía, generando las mismas

consecuencias que el punto anterior.

- La publicidad y estrategias de mercado que utilicen los comerciantes para hacer llegar sus productos y servicios al consumidor, y para lograr su aceptación y prestigio en el mercado; puesto que, de no regularse, por un lado, se presta a exageraciones e incluso mentiras por parte de los proveedores, con el fin de obtener un mayor número de ventas, lo que perjudica tanto a los consumidores que adquieren un producto considerando que tiene cualidades que en realidad no tiene, como a quienes ofrecen mejores productos, mejores precios, o que con su propio esfuerzo y medios tanto creativos como económicos han logrado ya una posición en el mercado.
- La tecnología y conocimientos técnicos que utilicen los comerciantes para la elaboración de sus productos o prestación de sus servicios, así como la exclusividad que de éstos pudieran tener; puesto que, esto evidentemente influye tanto en los costos para el comerciante y por tanto en los precios, como en la calidad del producto o servicio.
- Estándares de calidad de los productos; en virtud de que los mismos tienen una influencia directa en los precios, y en ocasiones, en la seguridad o salud de los consumidores.
- La diferencia en costos de producción y puesta en el mercado en caso de realizarse en territorio nacional o en territorio extranjero; lo que conduce a lo que en doctrina se ha denominado importaciones paralelas.
- La utilización de esfuerzos y recursos ajenos, sea o no con intención de sorprender al consumidor, para lograr una aceptación en el mercado.
- Las actividades de piratería y falsificación; entre otros,

Como puede observarse de la enumeración anterior, son muchos los

factores a considerar por el Estado para que pueda garantizar un sistema de libre competencia, por lo cual, se han creado diversos órganos desconcentrados y organismos descentralizados dentro de la Administración Pública Federal, para que conozcan de las conductas de competencia desleal en los diferentes aspectos en que puede presentarse, buscando con esto crear autoridades especializadas en cada materia; sin embargo, en ocasiones éstas conductas tienen una estrecha relación entre sí, lo que dificulta su tratamiento como consecuencia de la ausencia de facultades para resolver sobre todos los asuntos que se desprenden de una sola conducta, lo que acarrea, en ocasiones, la ineficacia del marco jurídico que regula las relaciones comerciales, y los factores que pueden incidir en las mismas.

1.3. La propiedad industrial en relación con el Derecho Mercantil Mexicano y la libre competencia.

Como se ha expresado en líneas precedentes, tanto el derecho mercantil como el comercio se encuentran en constante evolución. Actualmente, y a través del tiempo, los bienes intangibles han adquirido un valor potencial cada vez más alto en el comercio, en virtud del valor agregado que incorporan a los bienes tangibles y a los activos de las empresas, sin olvidar que se trata de derechos exclusivos que proporcionan ventajas competitivas frente a los rivales comerciales.

Al respecto, debemos tener en consideración que los bienes intangibles que por excelencia se encuentran en el comercio, son los derechos de propiedad industrial y; en éste sentido, podemos decir que en términos generales, la propiedad industrial se refiere a las creaciones de la mente humana; se encuentra relacionada con información o conocimiento que puede ser incorporado a un objeto tangible al mismo tiempo en un número ilimitado de copias, en diferentes lugares del mundo y, en algunos

casos, se encuentra limitada temporalmente; incluye marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, patentes, dibujos, modelos y secretos industriales, denominaciones de origen, entre otros; En otras palabras, la propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.¹⁰

Ahora bien, de las características anteriormente mencionadas, puede deducirse que, los elementos que integran los derechos de propiedad industrial son una excelente vía para la construcción de ventajas competitivas sustentables para un comerciante, puesto que los beneficios de exclusividad que la misma otorga, extienden sus efectos a lo largo del tiempo, aunque en algunos casos, de forma limitada. En este sentido podemos decir que la preservación de la exclusividad de un mercado, el licenciamiento de estos derechos y los beneficios que se puedan derivar de un litigio consecuencia de la infracción a los mismos, son elementos que coadyuvan en el establecimiento de una empresa rentable, capaz de competir en el mercado.¹¹

A mayor abundamiento, debemos señalar que, por lo que respecta a los signos distintivos, tienen, entre otras, las siguientes funciones:

1. Protección. Tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir;

¹⁰ http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf 11/03/07.

¹¹ JALIFE DAHER, Mauricio. "Uso y valor de la Propiedad Intelectual". Ed. Gasca, México, 2004. pp. 12-13.

2. Garantía de Calidad. Radica en el nivel de perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto o servicio con el cual el consumidor asocia a la marca, lo que intrínsecamente califica al producto o servicio ofertado;
3. Propaganda. Es decir, es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de los signos distintivos que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.¹²

Por lo que respecta a las invenciones, tecnología y conocimientos técnicos que se protegen por medio de patentes, modelos industriales, diseños industriales, y variedades vegetales, los mismos proporcionan una ventaja competitiva al ser derechos exclusivos. Lo anterior partiendo de la idea de que, al quedar protegida una invención, modelo, diseño, o variedad vegetal se considera que el mismo es novedoso (además de poseer otras cualidades) y al serlo, debemos asumir que también es mejor que lo ya existente hasta ese momento.

En este sentido, al proporcionar exclusividad a su titular, evidentemente brinda ventajas competitivas, pues nadie, sin su consentimiento, podrá usar lo protegido por el derecho que ampara el título correspondiente, y de hacerlo, podrá ser perseguido y sancionado. Asimismo, por lo que se refiere a los secretos industriales, aunque no existe un registro propiamente establecido, mientras la información se guarde de forma confidencial, tendrán el mismo efecto de exclusividad oponible erga omnes.

De igual forma, el hecho de que todos los derechos de propiedad

¹² RANGEL MEDINA, David. "Derecho intelectual". Ed.McGraw-Hill, México, 1998. pp. 72 y 105.

industrial pueden ser cedidos, vendidos, licenciados, embargados, transmitidos de cualquier manera, y en fin, ser objeto de transacciones de naturaleza civil y mercantil, brinda a los mismos un valor económico adicional.

Ahora bien, debemos tener en consideración que el tráfico mercantil, en el que se ven envueltos los derechos de propiedad industrial y en si, las cosas mercantiles, involucra ciertas variables que influyen en el comportamiento de los mercados, entre las que encontramos: los productos y servicios ofertados, y por tanto, la diversidad de los mismos; los diferentes proveedores que concurren a ofrecer sus productos; los consumidores potenciales, junto con sus diversos gustos, necesidades y poder adquisitivo y; como consecuencia de todo lo anterior, la competencia existente entre los diferentes proveedores o prestadores de servicios que concurren en el mercado para captar el mayor número de clientela posible.

Al respecto, y por lo que toca a los proveedores o comerciantes, debemos tener en cuenta que, como bien lo expresa el jurista Mauricio Jalife, la competitividad de una empresa en un mercado determinado depende de hasta que punto puede controlar cinco fuerzas que tienden a disminuirla, haciendo especial énfasis en el hecho de que tres de ellas se encuentran directamente relacionadas con la propiedad industrial, y en las otras dos existe una incidencia indirecta. Estas variables son:

1. La rivalidad de la competencia, en la cual se incluyen el número de competidores existentes, la calidad y precio de los productos que oferten, y los medios que los competidores emplean para allegarse un mayor número de clientes;
2. El poder de regateo de los clientes, en el cual tienen incidencia el número y calidad de los productos ofertados por los competidores, y el prestigio de la marca del producto o servicio que se desea

adquirir.

3. El poder negociador con los proveedores, el cual depende principalmente de factores económicos.
4. La amenaza de los productos sustitutos, lo cual en la mayoría de los casos puede controlarse por medio de derechos exclusivos como los que contempla la propiedad industrial.
5. La amenaza de los nuevos entrantes en el sector, factor que puede ser reducido al reducir competitividad de estos agentes por medio de los derechos exclusivos, entre otros factores.¹³

Es de considerarse que, estos factores se encuentran sujetos a condiciones del mercado, a la manera en que los agentes económicos intervienen en las relaciones comerciales con el objeto de obtener el mayor beneficio posible, a la situación económica y política del territorio en el que se desenvuelven, a la forma en que las empresas administran sus bienes (entre ellos, los derechos de propiedad industrial) entre muchos otros, por lo cual, los mismos deben regularse de la mejor forma posible, pues existen factores que salen del control de las empresas y que inciden en estas cinco fuerzas, mismos que pueden afectar de manera desfavorable la competitividad en general.

Sin ser óbice a lo anterior, es de señalarse que, como bien lo indica el autor Hermenegildo Baylos *“la competencia es una pugna entre rivales, por tanto, no puede ser una lucha sin freno; ha de estar sometida a reglas jurídicas que determinen los límites de la libertad de competir, base de todo el régimen económico de mercado. De esas reglas formarían parte las que consagran el derecho exclusivo de los industriales y comerciantes a utilizar signos propios y de los creadores, a obtener temporalmente un derecho de explotación.”*¹⁴

¹³ Id. p.12.

¹⁴ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal". Ed. Civitas, España,

Es menester indicar que, la interacción existente entre los elementos descritos en este apartado, y esencialmente la necesidad de regular la libre concurrencia en el mercado, ha sido reconocida cada vez por un mayor número de legislaciones y ordenamientos jurídicos, existiendo determinadas regulaciones que establecen las reglas generales de la competencia y de la libre concurrencia, entre los que encontramos, en el caso de México, a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Propiedad Industrial, el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Competencia Económica, entre otras, y en el marco internacional, los tratados comerciales de los que México forma parte, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT por sus siglas en inglés), especialmente en lo que se refiere al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés), así como los diversos Tratados de Libre Comercio celebrados con diversas naciones, en lo cuales siempre existe un apartado dedicado a la regulación de éste tipo de derechos por considerarse que por medio de la regulación a los mismos se puede o limitar o fomentar la actividad comercial entre los Estados.

Asimismo, debemos tener en cuenta que, por regla general, y comenzando por el Convenio de Paris (artículo 1), cuando se regula a la propiedad industrial, se regula la competencia desleal en esta materia, pues a pesar de que la misma no se presenta únicamente en este campo, y son distintos campos del derecho los que velan por una competencia leal y los que estrictamente buscan el cumplimiento de los derechos de propiedad industrial, los mismos interactúan de una forma muy estrecha.

Al respecto, es de mencionarse que, dentro de diversos foros internacionales en materia comercial, se ha hecho ver la necesidad de una

1978. p. 107

adecuada regulación de la Propiedad Intelectual en general, puesto que la misma tiene un papel esencial en el comercio a nivel internacional, y en la regulación de la competencia entre proveedores, en ocasiones ya no solo con clientelas potenciales similares, por la interrelación que existe entre los mercados y los productos y servicios.

En este sentido, en el artículo IX del GATT Constitutivo (1947), considerando que las marcas pueden ser utilizadas tanto en beneficio como en perjuicio del tráfico mercantil, se previó que las partes contratantes, al establecer y aplicar las leyes y reglamentos relativos a las marcas de origen, reducirían al mínimo las dificultades y los inconvenientes que dichas medidas pudieran ocasionar al comercio y a la producción de los países exportadores, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger a los consumidores contra las indicaciones fraudulentas o que puedan inducir a error.

En el mismo sentido, en los artículos 8 y 40 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio contienen disposiciones relativas a la regulación de los derechos de propiedad intelectual en relación con la interacción comercial. En el primero de estos artículos se señala la facultad de limitar los derechos de propiedad intelectual en general, tomando en consideración el interés público relacionado con sectores que los Estados parte consideren de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. De igual forma se faculta a los Estados para aplicar las medidas que consideren necesarias para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Por su parte, en el artículo 40 se contemplan ciertas conductas (concesión de licencias) que pueden restringir la competencia y que tener efectos perjudiciales para el comercio, impidiendo de igual forma la transferencia y la divulgación de la tecnología. Al respecto, se faculta a los Miembros para que en las legislaciones nacionales se especifiquen las conductas que se encuadren dentro de este supuesto.

Asimismo, y con el objeto de que el comercio de los bienes y servicios ofertados se desarrolle de manera más fluida y leal, existen diversas instituciones jurídicas, entre las que encontramos tanto instituciones que pretenden salvaguardar los principios de la competencia y la libertad para concurrir a un mercado, como aquellas que buscan preservar a los competidores de maniobras fraudulentas de sus rivales en la captación de clientes. Las instituciones que buscan salvaguardar la competencia económica, lo hacen con medidas que evitan las prácticas restrictivas de los competidores, y que buscan eliminar las restricciones competitivas que tienden a desvirtuar la lucha concurrencial por la introducción de acuerdos, conductas o actuaciones que conducen a la supresión o a la reducción de la competencia. Por su parte, el sector que busca preservar a los competidores de maniobras fraudulentas, busca evitar el uso de malas artes o medios reprobables, su ideal es el juego limpio y da lugar a la represión de la competencia desleal.¹⁵

De esta forma, se busca garantizar la libre concurrencia de los comerciantes y los consumidores en el mercado, en el cual, los primeros concurren utilizando sus propios medios, habilidades y estrategias, de manera justa y honesta, sin hacer uso de medios reprobables o abusar de los recursos que tienen a su disposición, afectando los intereses de los demás, la libre concurrencia y la libertad de comercio. Asimismo, se busca que existan ciertos estándares de calidad en los productos o servicios

¹⁵ Op. cit. p.108.

provenientes del mismo proveedor, que los mismos sean producidos o prestados con los mejores métodos, fomentado de esta forma el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la calidad de vida e ingresos de la población, al mismo tiempo que se garantiza el derecho a los consumidores a obtener bienes y servicios de buena calidad y a un precio accesible.

CAPÍTULO 2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
PROTECCIÓN CONFERIDA A SUS
TITULARES Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON
LOS MISMOS.

Con el objeto de poder determinar que debemos entender por la fracción genérica que prevé la competencia desleal como infracción administrativa dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, debemos en principio delimitar cuál es el ámbito de protección que se confiere a los titulares de derechos de propiedad intelectual en general, y de manera particular, en materia de propiedad industrial. Esto en virtud de que el alcance y los límites que la legislación impone a los derechos exclusivos conferidos en éste ámbito, así como las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales, nos sirve para comprender que tipo de conductas quiso prohibir el legislador por medio de este precepto jurídico.

Por lo anteriormente expuesto procederemos, en principio, a delimitar el campo de estudio de la Propiedad Intelectual y los derechos que en esta rama son concedidos a los creadores de cualquier obra del intelecto humano susceptible de protección, así como las autoridades competentes en esta materia y los procedimientos administrativos de que pueden ser objeto.

2.1. Concepto de Propiedad Intelectual lato sensu

Los bienes intelectuales, caracterizados por ser producto del ingenio humano, son bienes jurídicamente tutelados, de naturaleza incorpórea, especialmente protegidos por una vía distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales, característico por su temporalidad, límites y excepciones.¹

El término propiedad intelectual en sentido amplio se refiere generalmente a las creaciones de la mente humana, como son las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Se encuentra relacionada con información o conocimiento que puede ser incorporado a un objeto tangible al mismo tiempo, en un número ilimitado de copias, en diferentes lugares del mundo.²

Estos derechos permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión. Cabe precisar que estos derechos se encuentran contemplados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se expone el derecho a beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística.

Es importante mencionar que las creaciones de la mente humana han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones, sin embargo, no siempre fueron protegidas por derechos exclusivos. En un principio, estas creaciones se realizaron con el simple objeto de hacer más sencilla la vida, en virtud de que nuestros antepasados se enfrentaban constantemente a las inclemencias de la naturaleza; con el

¹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual” 3ª ed. Ed. Trillas, México, 2005. p. 17.

² <http://www.wipo.org/> 11/03/07

fin de comunicar sus conocimientos a sus descendientes o; por motivaciones relativas a la filosofía de la sociedad a la que pertenecían, siendo estas artísticas o religiosas.

Con el paso del tiempo, y con la evolución de las sociedades, esta actividad creativa comenzó a tener reconocimiento, pero este reconocimiento era únicamente social, y solo en algunos casos económico, para el caso de creaciones artísticas. Fue Inglaterra, en 1710, el primer país que legisló en materia de derechos de autor; siguió Francia en 1716; después Estados Unidos de Norteamérica en 1790 y, en 1824, México empezó a ocuparse del tema dentro de la Constitución redactada en ese año y, en 1846, se consolidó esta primera intención.³

Al respecto, es importante considerar que, en un principio, el reconocimiento que daba a estos derechos en las diversas legislaciones que comenzaron a contemplarlos, les otorgaba la naturaleza de derechos reales, a lo que diversos estudiosos de la materia se opusieron, por considerar que no era la clasificación adecuada para las prerrogativas que se concedían con los mismos.

Ahora bien, como un acuerdo internacional, fue hasta 1883 que se reconoció la importancia de proteger la propiedad intelectual, plasmándose estas inquietudes en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (vigente en México desde el 26 de julio de 1976), y posteriormente, en 1886, creándose la Convención de Berna para la Protección de obras Literarias y Artísticas (Vigente en México desde el 24 de enero de 1975); y no fue hasta 1967 que se creó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

Por lo que se refiere a la Propiedad Industrial en México, la primera

³ http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_1516_antecedentes_del_der 25/03/07

noticia que se tiene de una reglamentación al respecto, fue en materia de patentes, y la constituye el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria y, posteriormente, la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria del 7 de Mayo de 1832. Por lo que toca a las marcas, fue el 28 de noviembre de 1889 cuando se emitió la Ley de Marcas de Fábrica, primer ordenamiento en la materia, que establecía una duración indefinida para estos signos distintivos.⁴

Es importante mencionar que, desde sus orígenes, por regla general encontramos la legislación de la propiedad intelectual *lato sensu* separada en dos grandes ramas, separación que ha permanecido al paso del tiempo, puesto que los derechos que agrupa cada categoría tienen un origen y, en esencia, destinos diferentes. Estas dos grandes categorías son: (i) la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas; y (ii) propiedad intelectual *stricto sensu* o derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Cabe aclarar que existen derechos ligados a los derechos de autor que no se consideran precisamente dentro de esta clasificación y son los denominados derechos conexos, los cuales incluyen, de acuerdo a la legislación mexicana, los derechos de los artistas y ejecutantes en el marco de su interpretación o ejecución, de los productores de fonogramas y videogramas, de los editores de libros y, de los organismos de radiodifusión en sus programas de radio y televisión.

En otras palabras, la propiedad industrial es aquella que se refiere al

⁴ RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991. pp. 10-11.

derecho exclusivo que otorga el Estado, oponible *erga omnes*, para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Los derechos de autor son las prerrogativas que reconoce un Estado, oponibles *erga omnes*, al creador de una obra artística o literaria fijada en un soporte material; los derechos conexos son aquellos relacionados con el derecho de autor, de igual forma oponibles *erga omnes*, que aunque no son precisamente obras, sirven de medios para hacer llegar las mismas al público.

2.1.1. Propiedad Intelectual stricto sensu

La propiedad intelectual en sentido estricto la encontramos regulada en el caso de México, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la cual encontramos contempladas diversas figuras, a saber: (i) los estrictamente denominados derechos de autor, relacionados con obras literarias o artísticas; (ii) los derechos conexos, relacionados con artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de videogramas y fonogramas, editores y organismos de radiodifusión y; (iii) una figura de naturaleza sui generis denominada reservas de derechos al uso exclusivo, por medio de las cuales se conceden ciertas prerrogativas a los creadores de determinadas obras del intelecto humano.

Por lo que toca a los derechos de autor, la Ley Federal del Derecho de Autor los conceptualiza como el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal (derecho moral) y patrimonial (derechos patrimoniales)⁵. En

⁵ Artículo 11, Ley Federal del Derecho de Autor

otras palabras, el derecho de autor son las prerrogativas que la ley reconoce al creador de una obra intelectual (literaria o artística) original, independientemente de su mérito, a partir del momento en que se fije en un soporte material, con el objeto de que participe de los beneficios (tanto morales como patrimoniales) que produzcan la publicación, ejecución o representación de la misma.

En relación con lo anterior, debemos tener en cuenta que el derecho de autor protege la forma de expresión de las ideas y no las ideas en sí; la creatividad protegida por el derecho de autor es aquella consistente en elegir y arreglar palabras, notas musicales, colores, formas, entre muchas otras, de manera original.

Es de mencionarse que estas prerrogativas que reconoce el Estado encuentran su fundamento en el artículo 28, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras. Asimismo, y como ordenamiento secundario, en México los derechos de autor se encuentran regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor y su respectivo Reglamento. Por lo que toca al ámbito internacional, los principales ordenamientos son el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, o TRIPS por sus siglas en inglés) y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

Asimismo, y por lo que toca a los derechos conexos, es de mencionarse que los mismos se encuentran protegidos tanto en la Ley Federal del Derecho de Autor como la legislación internacional, aunque la legislación nacional contempla un mayor número de sujetos protegidos por esta figura. Este tipo de derechos pueden conceptualizarse como aquellos que protegen los intereses legales de

determinadas personas (físicas y jurídico-colectivas) que contribuyen a hacer accesibles los derechos de autor al público o; quienes producen contenido que, aunque no está calificado como obra de acuerdo a las leyes de derecho de autor, contienen suficiente creatividad o habilidad técnica y organizacional para justificar el reconocimiento de un derecho como el que se otorga a los autores.⁶

Por lo que hace a la regulación de los derechos conexos, adicionalmente a la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento, encontramos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Ahora bien, en lo referente a las reservas de derechos al uso exclusivo, como hemos mencionado anteriormente, se trata de una figura sui generis, misma que otorga protección a los creadores de publicaciones y difusiones periódicas, de personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, a las personas o grupos dedicados a actividades artísticas y a los creadores de promociones publicitarias. Esta figura encuentra su regulación en los artículos 173 al 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor y en los artículos 70 a 85 del respectivo Reglamento.

De lo anteriormente expuesto, podemos señalar que, tanto los derechos de autor, como los derechos conexos y reservas de derechos al uso exclusivo, se encargan de proteger las creaciones literarias y artísticas de la mente humana, así como los intereses de los sujetos que intervienen en la puesta a disposición de los mismos al público, dando cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el artículo 27 de la Declaración Universal de los

⁶http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
25/03/07.

Derechos Humanos, así como lo conferido en nuestra Carta Magna, garantizando a los particulares una libre participación en la vida cultural de sus naciones y al mismo tiempo, obteniendo un reconocimiento tanto moral como patrimonial por sus aportaciones a la vida cultural de la humanidad.

2.1.1.1. Sujeto, objeto y prerrogativas concedidas en virtud de los derechos de autor

Como se ha señalado anteriormente, la finalidad de los derechos de autor es, en principio, otorgar ciertas prerrogativas al creador de una obra intelectual a partir del momento en que esta se fija en un soporte material. En este sentido, es precisamente al autor de la obra a quien se le otorgan las prerrogativas concedidas por la legislación de la materia (titular primigenio), sin ser óbice a esto el hecho de que la mayoría de estos derechos puedan ser transmitidos parcial o totalmente, por actos *inter vivos* o *mortis causae*, caso en el que también el causahabiente (titular derivado) quedará protegido por las normas de la materia.

Al respecto, es importante tener en consideración que solo las personas físicas pueden ser consideradas autores, en virtud de ser las únicas que pueden desarrollar creaciones intelectuales, sin embargo, cualquier persona, física o moral, se puede subrogar en los derechos patrimoniales generados con motivo de una creación autoral.

El objeto de protección del derecho de autor son las obras, mismas que debemos conceptualizar como toda aquella creación original susceptible de ser divulgada por cualquier forma o medio⁷. Estas obras quedan protegidas a partir del momento en el que son fijadas en un soporte material, independientemente

⁷ Artículo 3, Ley Federal del Derecho de Autor.

del mérito que impliquen, su destino o modo de expresión.⁸

La ley clasifica estas obras en diferentes ramas, señalando que las creaciones que no queden incluidas dentro de las mismas y que puedan considerarse obras literarias o artísticas, se incluirán en la rama que les sea más afín. Estas ramas son las siguientes:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática;
- IV. Danza;
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;
- VIII. Arquitectónica;
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;
- XI. Programas de cómputo;
- XII. Fotográfica;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.⁹

No debemos pasar por alto que el objeto de protección del derecho de autor, se encuentra limitado por las disposiciones del artículo 14 de la ley de la materia, el cual establece un catálogo de lo que no es protegible por derecho de autor, enumeración que se transcribe a continuación: (i) las ideas

⁸ Artículo 5, Ley Federal del Derecho de Autor.

⁹ Artículo 13, Ley Federal del Derecho de Autor.

en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; (ii) el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; (iii) los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios; (iv) las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales; (v) los nombres y títulos o frases aislados; (vi) los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos; (vii) las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; (viii) los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales; (ix) el contenido informativo de las noticias¹⁰ y; (x) la información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas.

Asimismo, y para efectos de este trabajo, es importante tener en consideración que a pesar de que el fin último de la protección de estas obras comenzó siendo la preservación del valor estético que entrañase cada una de las obras del intelecto humano, así como el fomento y protección de las expresiones culturales de un pueblo, con el paso del tiempo, estas obras han sido exitosamente integradas al comercio, especialmente las obras creadas dentro de ciertas ramas, como son los programas de computación, las obras musicales, cinematográficas, programas de radio y televisión y las obras de arte aplicado, incluyendo el diseño gráfico y textil.

¹⁰ Sin embargo, puede ser protegida por derecho de autor la manera en que las noticias sean expresadas, siempre que se cumpla con los requisitos que marca la ley (originalidad y objetivización o fijación de la obra).

Lo anterior en virtud de que, a estas obras se les han encontrado destinos o aplicaciones que producen ganancias considerables, como son, la industria del entretenimiento (obras musicales y cinematográficas); la creación de productos por medio de diversas herramientas que faciliten el trabajo, o productos con esta misma función (programas de cómputo), así como elementos que, sin hacer a un lado el aspecto estético, sean una herramienta útil para la colocación de determinados productos en el mercado (arte aplicado, incluyendo diseño gráfico y textil).

Es de tenerse en consideración que, aunque el artículo 14 fracción II señala que no es protegible la explotación industrial de las ideas contenidas en obras, esta máxima no es aplicable al caso que nos ocupa. Como antes se dijo, por disposición expresa de la ley, las ideas no son protegibles, sin embargo, la expresión de las mismas sí, máxime que las obras quedan protegidas independientemente del modo en que sean expresadas y las mismas pueden hacerse del conocimiento público, entre otras formas por distribución al público (puesta a disposición del público del original o copia de la obra) o reproducción (realización de uno o varios ejemplares de una obra). Sirve de apoyo al anterior razonamiento la tesis jurisprudencia que a continuación se transcribe:

DERECHOS DE AUTOR, OBJETO DE LA LEY FEDERAL DE.

Los derechos de autor se fundan en la necesidad de proteger el talento creador del individuo, con independencia de las cosas en donde aparezca exteriorizado y objetivado ese poder creador. Esto es así, porque el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos de Autor dispone, que tal ordenamiento tiene por objeto la protección de los derechos que la misma ley establece en beneficio del autor de toda obra intelectual y artística, y conforme al artículo 2o. del propio cuerpo legal, éste prevé y protege en favor del autor de una obra intelectual o artística los siguientes derechos: "...I. El reconocimiento de su calidad de

autor; II. El de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se lleve a cabo sin su autorización, así como a toda acción que redunde en demérito de la misma o mengua del honor, del prestigio o de la reputación del autor;...III.

El usar o explotar temporalmente la obra, por sí mismo o por terceros, con propósito de lucro y de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley". Estas disposiciones ponen de manifiesto, que el interés protegido en la ley citada es la obra del pensamiento o de la actividad intelectual y no las cosas en donde la obra del ingenio se exterioriza y recibe forma material, las cuales, por ser objeto de propiedad ordinaria, se encuentra regidas por las disposiciones correspondientes del Código Civil.¹¹

En esta tesitura, y por lo que hace a los derechos conferidos a los creadores de obras protegidas por derecho de autor, podemos señalar que estos, en principio, se dividen en dos grandes rubros: (i) derechos morales y (ii) derechos patrimoniales.

Referente al primer grupo, encontramos como características principales el ser derechos personales en su mayoría, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, y consistir en las siguientes prerrogativas:

- I. Derecho de paternidad. Consiste en la facultad para el autor o sus herederos de exigir el reconocimiento de la calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima, así como el derecho a oponerse a

¹¹ CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 68/87. César Odilón Jurado Lima. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Eduardo López Pérez. Séptima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación; 217-228 Sexta Parte; Página: 220; Tesis Aislada; Materia(s): Civil

que se le atribuya una obra que no es de su creación.¹²

- II. Derecho a la integridad, respeto y conservación de la obra. Consistente en la facultad del autor o sus herederos para oponerse a cualquier deformación, mutilación o cualquier otra modificación, así como a toda conducta o atentado en contra de la misma que tenga como consecuencia el demérito de la obra o perjuicio a la reputación del autor.
- III. Derecho de divulgación. Consiste en la facultad del autor o sus herederos para autorizar o prohibir la divulgación o comunicación pública de una obra durante el tiempo que permanezca inédita, así como la forma en que esta comunicación pública se realice. También es conocido como el derecho de edición o publicación.
- IV. Derecho de modificación. Consistente en la facultad exclusivamente para el autor a modificar, de cualquier manera, su obra. Este derecho es personalísimo y por tanto se extingue con la muerte del autor.
- V. Derecho de retirada. Consistente en la facultad de retirar una obra ya divulgada del comercio, evidentemente con la consecuente indemnización por daños, en caso de ser procedente. Este derecho es personalísimo, por lo cual solo puede ser ejercido por el autor.

Ahora bien, por lo que se refiere a los derechos patrimoniales, debemos señalar que como característica principal encontramos el hecho de que los mismos pueden ser transmitidos de forma temporal por actos *inter vivos* o *mortis causae*, y que en términos generales, estos se traducen en el pago de regalías por la explotación de la obra.

¹² Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

En virtud de lo anterior, en la ley de la materia se faculta al o los titulares de los derechos para realizar, autorizar o prohibir a terceros respecto de sus obras:

- I. La reproducción, publicación, edición o fijación en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio.
- II. La comunicación pública por medio de representación, recitación, ejecución pública, exhibición pública¹³, o el acceso público por medio de la telecomunicación.
- III. La transmisión o retransmisión pública, así como la radiodifusión en cualquier modalidad, incluyendo, pero no limitándose a las realizadas por cable, fibra óptica, microondas y vía satélite.
- IV. La distribución de la obra, incluyendo cualquier forma de transmisión de la propiedad, del uso o explotación de los soportes materiales que la contengan, agotándose este derecho (con excepción de los programas de cómputo) con la primera venta o transmisión de propiedad.
- V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización.
- VI. La divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades.
- VII. Cualquier utilización pública.

¹³ Tratándose de obras literarias o artísticas.

Como ya se ha mencionado, la autorización de cualquiera de estos actos implica el pago de regalías al titular de los derechos, en los montos pactados por las partes.

La vigencia de estos derechos, de acuerdo al artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es de cien años contados a partir de la muerte del autor, o cien años después de haber sido publicada la obra en caso de obras póstumas, siempre que la divulgación se realice dentro de los cien años posteriores a la muerte del autor.

2.1.1.2. Reservas de derechos al uso exclusivo contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor

Podemos conceptualizar a las reservas de derechos como figuras sui generis, con ciertas características similares a los derechos de autor, pero también con importantes diferencias, cuya función primordial es complementar la protección brindada a los creadores de obras del intelecto que, en ocasiones, no encuentran cabida en los derechos de autor o derechos conexos.

Es de mencionarse que, de conformidad con la naturaleza de las obras protegidas por reservas de derechos, debemos considerar que este derecho exclusivo se encuentra en el comercio, y puede ser enajenado por cualquier título, transmitirse por vía sucesoria, gravarse, etc.

Las creaciones intelectuales objeto de protección por medio de reservas de derechos al uso exclusivo son cinco, mismas que se encuentran delimitadas en el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y son las siguientes:

- a) Títulos de publicaciones periódicas editadas sucesivamente, siempre que exista la intención de que las mismas continúen indefinidamente, con variedad de contenido;
- b) Títulos de difusiones periódicas emitidas en partes sucesivas, siempre que contengan variedad en su contenido y sean susceptibles de transmitirse;
- c) Características físicas y psicológicas distintivas de personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos;
- d) Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y,
- e) Características de operación originales de promociones publicitarias dirigidas al público en general y tendientes a promover y ofertar un bien o un servicio con el incentivo consistente en la posibilidad de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio.¹⁴

No es por demás señalar que el artículo 188 del mismo ordenamiento establece los elementos que no son materia de reservas de derechos, y que por lo tanto, no pueden ser protegidos en virtud de esta figura. Al respecto es de mencionarse que estas excepciones de protección guardan una estrecha similitud con los elementos que no son registrables como marcas (propiedad industrial).

De igual forma es de mencionarse que esta figura jurídica es susceptible de procedimientos administrativos de nulidad, caducidad y cancelación, al igual que la mayoría de los signos distintivos que se abordarán más adelante y, aunque los supuestos por medio de los cuales estas figuras pueden ser sujetas a estos procedimientos son diferentes, guardan una estrecha relación y similitud con los relativos a marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

¹⁴ Expresamente se exceptúan de protección los anuncios comerciales.

Asimismo, y a pesar de que esta figura se encuentra contemplada en la Ley Federal del Derecho de Autor, existen importantes diferencias entre la misma y los derechos de autor y derechos conexos, las cuales podemos resumir en las siguientes:

- a) El derecho exclusivo a la explotación de una creación del intelecto protegida por una reserva de derechos surge con el otorgamiento de su registro, es decir, a diferencia del derecho de autor o derechos conexos, el registro de una reserva de derechos es constitutivo. Lo anterior se deduce de la interpretación armónica de los artículos 174, 175 y 176 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

- b) Los plazos de protección para una reserva de derechos son en esencia diferentes de los plazos de protección otorgados a los titulares de un derecho de autor o un derecho conexo. En el caso de las reservas de derechos, el plazo de protección es de un año para el caso de publicaciones o difusiones periódicas, y de cinco años para los nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización, como ficticios o simbólicos, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias. Esta protección, al igual que en lo referente a signos distintivos (propiedad industrial), y con excepción de las promociones publicitarias, puede ser renovada por periodos de la misma duración¹⁵, a diferencia de los derechos de autor y derechos conexos, que se encuentran protegidos por plazos mucho mayores pero que no pueden ser renovados en forma alguna.

¹⁵ Esta renovación se otorgará previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos que el interesado presente al INDA dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del vencimiento de la reserva.

- c) La protección conferida, a diferencia de los derechos de autor y derechos conexos, es territorial, limitándose a la circunscripción del territorio nacional.

- d) A diferencia de los derechos de autor, por medio de los cuales se otorga la prerrogativa al creador de modificar la obra cuantas veces desee, los títulos, nombres, denominaciones o características objeto de reservas de derechos, deben ser utilizados tal y como fueron otorgados, y cualquier variación en sus elementos es motivo de una nueva reserva, lo cual quiere decir que, de modificar algún componente de la obra protegida por la reserva, dejará de encontrarse protegida, razón por la cual deberá solicitarse una nueva reserva.

- e) De acuerdo al artículo 173 de la ley Federal del Derecho de Autor, una reserva de derechos es la facultad de usar y explotar cualquiera de las creaciones intelectuales en este artículo delimitadas, razón por la que interpretamos que, en virtud de esta disposición, no se otorgan derechos morales a los titulares de una reserva de derechos, a diferencia de los derechos de autor y derechos conexos.

De lo anterior podemos concluir que, aunque las reservas de derechos al uso exclusivo se encuentran contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, guardan una mayor similitud con los signos distintivos respecto a sus funciones y forma de regulación, razón por la cual, en ocasiones, generan una doble protección a una misma creación, la cual puede ser solicitada por diferentes personas.

2.1.1.3. Sujeto, objeto y prerrogativas concedidas en virtud de los derechos conexos

Por lo que toca a los derechos conexos, podemos decir que son aquellos que protegen los intereses legales de determinadas personas (físicas y jurídico-colectivas) que contribuyen a hacer accesibles los derechos de autor al público o; quienes producen contenido que, aunque no esta calificado como obra de acuerdo a las leyes de derecho de autor, contienen suficiente creatividad o habilidad técnica y organizacional para justificar el reconocimiento de un derecho como el que se otorga a los autores.¹⁶

Es menester señalar que, el reconocimiento de los derechos conexos no requiere registro de ninguna especie ni se encuentra subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

De acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, los sujetos a los que se les reconoce la existencia de prerrogativas por concedérseles titularidad de derechos conexos son las siguientes:

- I. Artistas intérpretes o ejecutantes. Por artista intérprete debemos entender cualquier persona que valiéndose de su voz, cuerpo o alguna parte del mismo, da a conocer y transmite al público una obra literaria o artística; por artista ejecutante entendemos a cualquier persona que, manejando personalmente un instrumento, transmite o interpreta una obra musical.
- II. Editores de libros, entendiendo por tales a las personas físicas o morales que seleccionan o conciben una edición y realizan por sí o a través de terceros su elaboración;¹⁷

¹⁶ http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
25/03/07.

¹⁷ Artículo 124, Ley Federal del Derecho de Autor.

- III. Productores de Fonogramas, que son las personas (físicas o morales) que fijan por primera vez los sonidos generados ya sea por una ejecución o de cualquier otra forma, así como la representación digital de los mismos; es el responsable de la edición, reproducción y publicación de los fonogramas;¹⁸
- IV. Productores de Videogramas, es decir, personas (físicas o morales) que fijan por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que dan sensación de movimiento o de una representación digital, constituyan o no una obra audiovisual,¹⁹ y:
- V. Organismos de Radiodifusión, entendiéndose por tales a entidad concesionada o permitida capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción, por parte de una pluralidad de sujetos receptores.²⁰

El objeto de protección de los derechos conexos, son precisamente: (i) las interpretaciones o ejecuciones; (ii) los libros; (iii) los fonogramas; (iv) los videogramas y; (v) las emisiones o transmisiones de los organismos de radiodifusión.

Por lo que se refiere a las prerrogativas otorgadas en virtud de la titularidad de derechos conexos, podemos decir que las mismas son diferentes según el sujeto de protección de que se trate, sin embargo, se pueden esquematizar de la forma siguiente:

1. Para los artistas intérpretes o ejecutantes:

- Derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus

¹⁸ Artículo 130, Ley federal del Derecho de Autor.

¹⁹ Artículo 136, Ley federal del Derecho de Autor.

²⁰ Artículo 139, Ley federal del Derecho de Autor.

interpretaciones o ejecuciones (derecho moral);

- Derecho de oponerse a:
 - Toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación (derecho moral);
 - La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones (derecho patrimonial);
 - La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material (derecho patrimonial) y;
 - La reproducción o fijación de sus interpretaciones o ejecuciones (derecho patrimonial)²¹.

El plazo de protección de los derechos patrimoniales es de 75 años a partir de la primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma, la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas, o la transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier medio.

2. Para los editores de libros²²:

- Derecho de exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación originales en cada libro (derecho patrimonial).
- Derecho de autorizar o prohibir (todos, derechos patrimoniales):
 - La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos;
 - La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización, y
 - La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera.

El plazo de protección de estos derechos es de 50 años a partir de la primera edición.

²¹ Las tres últimas prerrogativas se entienden agotadas con la primera autorización para la fijación de su actuación.

²² Estos derechos se hacen extensivos a quienes realicen publicaciones periódicas.

3. Para lo productores de fonogramas:

- Derecho a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición (derecho patrimonial).
- Derecho a autorizar o prohibir:
 - La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta de los mismos (derecho patrimonial);
 - La importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor (derecho patrimonial);
 - La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones (derecho patrimonial);
 - La adaptación o transformación del fonograma (derecho moral), y
 - El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales (derecho patrimonial).

El plazo de protección de los derechos patrimoniales es de 75 años a partir de la primera fijación de los sonidos en el fonograma.

4. Para los productores de videogramas:

- Derecho de autorizar o prohibir la reproducción, distribución y comunicación pública de los videogramas sobre los que sean titulares (todos, derechos patrimoniales).

El plazo de protección de estos derechos es de 50 años a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma.

5. Para los organismos de radiodifusión:

- Derecho a autorizar o prohibir (todos, derechos patrimoniales):
 - La retransmisión;
 - La transmisión diferida;
 - La distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema;
 - La fijación sobre una base material;
 - La reproducción de las fijaciones, y
 - La comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.

El plazo de protección de estos derechos es de 50 años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa.

2.1.2. Propiedad Industrial

Por propiedad industrial debemos entender al derecho exclusivo, *erga omnes*, que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales creadas por individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

En otras palabras, el derecho de propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Comprende cuatro grupos de instituciones: (i) las creaciones industriales nuevas que, aunque varían de un país a otro, en general se denominan patentes de invención, certificados de invención, y registros de modelos y diseños industriales; (ii) los signos

distintivos, que en general se dividen en marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y anuncios o avisos comerciales; (iii) la represión a la competencia desleal y; (iv) un grupo que incluye los últimos avances, como las variedades vegetales, los conocimientos técnicos o know how y las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más alto.²³

En este sentido, podemos decir que, en general, es factible hablar de tres elementos comunes que involucran los derechos de propiedad industrial:

- a. Una explotación económica, es decir, un esfuerzo tendiente a la obtención de ganancias al poner productos o servicios a disposición de un público consumidor.
- b. Atracción de un público consumidor o clientela, el cual, por medio de sus compras, proporcionará un lucro al titular del derecho.
- c. Un derecho de explotación exclusivo a favor de su beneficiario que le asegura el derecho a producir el objeto protegido o, al menos, el derecho a colocar sobre ese objeto, determinados signos que permitirán a la clientela reconocer sus productos.²⁴

En esta tesitura, es de tenerse en cuenta que la propiedad industrial protege creaciones de la mente humana que se materializan, de forma directa o indirecta, en cosas mercantiles, sean procesos, productos o, ciertos medios para comercializar un producto o servicio de forma más eficiente. En este sentido, estas figuras involucran un contenido patrimonial, consistente en la obtención de beneficios dentro de la concurrencia económica, gracias a la influencia que tienen en la decisión que los consumidores realizan al momento de adquirir un producto o servicio.

²³ RANGEL MEDINA, David. Op cit. p. 9

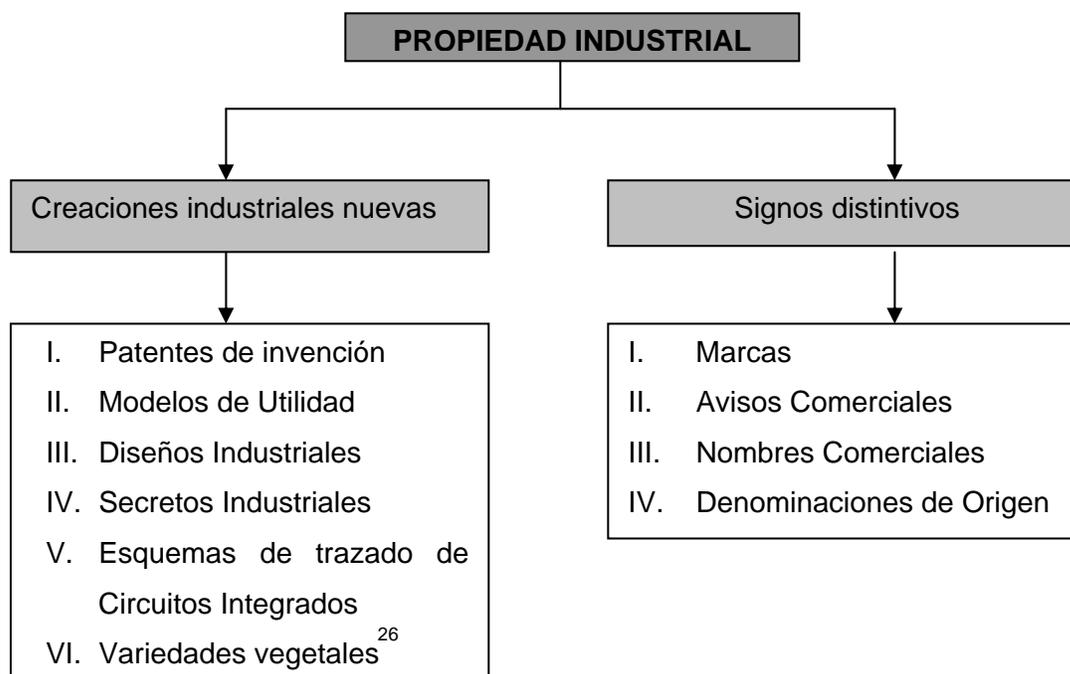
²⁴ ROUBIER, Paul, en “Etudes sur la propiété industrielle, literare, artistique” Recopilado por PLAISANT MELANGES, Marcel. Ed. Sirey, Francia, 1960. p. 162.

Ahora bien, por lo que toca al marco jurídico de este tipo de derechos, lo encontramos en los artículos 25, 28 párrafo noveno y 73 fracción X Constitucionales, además de las leyes secundarias y tratados internacionales, entre los cuales encontramos, como principales, los siguientes:

- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991;
- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994;
- LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996;
- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Acta de Estocolmo de 1967)
Adoptado el 14 de julio de 1967
Vigente en México desde el 26 de julio de 1976;
- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio)
Firmado el 15 de abril de 1994
Vigente en México desde el 1 enero de 2000;
- TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)
Adoptado el 19 de junio de 1970
Vigente en México desde el 1 de enero de 1995;
- Tratados Comerciales en los que México ha sido parte²⁵

²⁵ En general, en todos los tratados comerciales en los que México ha sido parte se establece un capítulo relativo a la propiedad intelectual, en el que básicamente se contempla: la protección a los derechos de propiedad intelectual, cooperación entre las naciones en esta materia, la cláusula de trato

Es de mencionarse que, las figuras contempladas dentro de la propiedad industrial, en términos generales, pueden ser clasificadas de la siguiente forma:



Estas figuras se estudian a continuación de forma somera, a efecto de determinar el alcance de la protección brindada a los titulares de los derechos conferidos por las mismas.

nacional, así como libertad de comercio sobre este tipo de derechos.

²⁶ Esta figura se regula en la Ley Federal de Variedades Vegetales, a diferencia de las demás figuras contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como en general la doctrina, consideran a las variedades vegetales parte de la propiedad industrial, por lo cual, en este capítulo se procederá a su estudio de forma somera, incluyéndolas dentro de la clasificación de creaciones industriales por ser la categoría con la que guardan mayor semejanza.

2.1.2.1. Creaciones industriales y su ámbito de protección

En general, por creación debemos entender a cualquier obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, que revela una gran inventiva y que se introduce por vez primera.²⁷ Con base en lo anterior podemos conceptualizar a las creaciones industriales como cualquier obra de ingenio que revela una gran inventiva, que es introducida por primera vez en la industria y/o en el comercio y que puede ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, es decir, solventa una necesidad o soluciona un problema.

Estas creaciones industriales son protegidas y reguladas por medio de la Ley de la Propiedad Industrial a través de diferentes figuras, mismas que enlistamos a continuación:

- Patentes
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Esquemas de trazado de circuitos integrados
- Secretos industriales

Con excepción de los secretos industriales, estas figuras se encuentran limitadas temporalmente, siendo el plazo más amplio el otorgado a las patentes (20 años) y el más corto el otorgado a los modelos de utilidad y esquemas de trazado de circuitos integrados (10 años), como más adelante se detallará.

Asimismo, todas las figuras mencionadas se encuentran limitadas territorialmente al país en el que se conceden, sin que ello obste para que se pueda solicitar la protección correspondiente en otros países, siempre y

²⁷http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=creación 25/03/07.

cuando se cumpla con los requisitos que al efecto se establezcan, y las figuras se encuentren contempladas y protegidas por la legislación correspondiente en el Estado en el que se desea solicitar la protección.

2.1.2.1.1. Patentes

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales.²⁸ Es de mencionarse que esta explotación puede ser realizada por el titular de la patente, o por otros con su consentimiento; mientras que el derecho a solicitar una patente corresponde a la persona física que realice la invención, o a su causahabiente, en su caso.

Ahora bien, de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, se considera invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, siempre que tenga por finalidad el ser aprovechada por el hombre y satisfacer necesidades concretas.

Para que estas invenciones puedan ser patentadas, deben cumplir con ciertos requisitos, a saber:

1. Debe ser nueva. Es decir, no ser parte de los conocimientos técnicos ya divulgados, o sea, no estar contemplada dentro de aquellos conocimientos específicos de la materia que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el

²⁸ RANGEL MEDINA, David. Op Cit. p. 23.

extranjero²⁹.

2. Debe ser resultado de Actividad Inventiva. Para que se considere que una invención entraña actividad inventiva, esta debe involucrar un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia, es decir, se considera que un resultado involucra un proceso creativo cuando no es evidente para un especialista en la materia, con conocimientos medios en la misma.
3. Debe ser útil. Se considera que una invención es útil cuando es susceptible de aplicación industrial, es decir, puede ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, no es teórica, solventa una necesidad o soluciona un problema.

No obstante lo anterior, en el artículo 16 del mismo ordenamiento se establecen ciertas excepciones por medio de las cuales se determina que ciertas invenciones no son susceptibles de ser protegidas por una patente, a saber: (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.

Para complementar el artículo anterior, la LPI en su artículo 19 señala que no se consideran invenciones: (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; (iii) los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; (iv) los programas

²⁹ El requisito de novedad debe ser satisfecho hasta el momento inmediato anterior a la fecha en la que se presente la solicitud correspondiente o, en su caso, a la fecha de prioridad reconocida.

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.

Es importante mencionar que la patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta sujeta al pago de la tarifa correspondiente. El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas; la descripción y los dibujos o, en su caso, el depósito de material biológico, solo sirven para interpretarlas.

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

- 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
- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.³⁰

De lo anterior podemos acotar que, estas prerrogativas se traducen en

³⁰ Artículo 25, Ley de la Propiedad Industrial.

los siguientes beneficios:

- Explotación exclusiva del invento por sí o por un tercero;
- Concesión de licencias voluntarias respecto de la invención patentada, así como fijación y percepción de regalías por ese concepto;
- Percepción de regalías en caso de concesión de licencias obligatorias y de utilidad pública;
- Cesión o transmisión de los derechos que implica la patente, con los correspondientes beneficios económicos;
- Posibilidad de hacer respetar su derecho por medio de los recursos administrativos y penales que la ley le otorga, y por tanto, exigir la responsabilidad civil correspondiente.³¹

Asimismo, debemos tener en consideración que, una patente se expide con el objeto de que la invención que protege sea explotada industrial o comercialmente de forma exclusiva, buscando de esta forma el desarrollo tecnológico del país, por lo cual, el hecho de que la misma se explote o no, no es una facultad o derecho que se otorgue al titular de la patente, pues en caso de que no suceda, la ley prevé el otorgamiento de licencias obligatorias, obviamente contemplando el pago de regalías correspondientes, pero definitivamente limitando el derecho de disposición de la patente.

Lo anterior deja de manifiesto que si bien, la patente es un derecho exclusivo para explotar una invención en el campo de la industria y el comercio, al ser una prerrogativa que concede el Estado con el objeto de incentivar el desarrollo tecnológico, la misma tiene importantes limitaciones que evidentemente atienden al interés público, como son la temporalidad, la territorialidad y la existencia de licencia obligatorias.

³¹ Al respecto debemos tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, para poder iniciar cualquier acción civil o penal, o para imponer medidas cautelares en un procedimiento de infracción, deberá haberse aplicado a los productos, embases o embalajes de los productos amparados por la patente, la mención de estar protegidos por esta figura o de encontrarse en trámite la misma.

2.1.2.1.2. Modelos de utilidad

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.³²

En este caso, para obtener el registro correspondiente, únicamente se requiere que los mismos sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial³³ tomando en consideración que estos requisitos quedarán satisfechos en los mismos supuestos que en el caso de las invenciones, referidas en el apartado inmediato anterior de este capítulo.

El registro de los modelos de utilidad tiene una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta sujeto al pago de la tarifa correspondiente. Asimismo, los derechos que confiere un registro de modelo de utilidad se rigen en lo conducente por lo dispuesto para las patentes, ya referido en el apartado inmediato anterior de este capítulo.



Un ejemplo de un modelo de utilidad puede ser el que se ilustra en esta imagen, la cual contiene un despachador de agua con un pequeño refrigerador integrado en la base del mismo, en virtud de que, como producto de la modificación en la forma en que el despachador y el refrigerador se presentan generalmente al consumidor, el contar con estos dos elementos en un solo producto representa una serie de ventajas en cuanto a su utilidad, principalmente por lo que se refiere al ahorro de espacio y

³² Artículo 28, Ley de la Propiedad Industrial.

³³ Artículo 27, Ley de la Propiedad Industrial.

comodidad para el usuario del mismo.

Otro ejemplo lo encontramos en la lámpara de escritorio que se ilustra a continuación, la cual contiene en la base, además del correspondiente dispositivo para encendido y apagado, un dispositivo que consta de tres hembrillas en el cual se puede conectar cualquier clavija, a efecto de obtener corriente eléctrica por conducto de este artefacto; asimismo cuenta con un puerto ethernet al cual cualquier computadora se puede conectar a internet con los dispositivos correspondientes. Es de mencionarse que tanto la lámpara, como el dispositivo por medio del cual se obtiene corriente eléctrica, y el puerto ethernet existían previamente y, la ventaja que los mismos proporcionan es meramente utilitaria al encontrarse en el mismo objeto de manera conjunta. Lo anterior sin menoscabo de otros derechos que puedan confluir en este objeto en virtud del diseño del mismo.



2.1.2.1.3. Diseños industriales

Los diseños industriales son obras de arte aplicadas a la industria que tienen por objeto explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.³⁴ Los mismos se dividen en:

- 1) Dibujos industriales, que son 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 y;
- 2) Modelos industriales, 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.³⁵

Para ser susceptibles de registro, los mismos deberán ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Al respecto es de mencionarse que, se consideran nuevos aquellos diseños que sean de creación independiente y que sean significativamente diferentes de los ya conocidos o de las combinaciones de características de dos o más de éstos. Por su parte, nos referimos a aplicación industrial cuando el diseño puede ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica, es decir, tiene una utilidad industrial y/o comercial.

Es importante tener en cuenta que la protección conferida a un diseño industrial comprende únicamente aquellas características o elementos incorporados al objeto de forma arbitraria por el diseñador, quedando excluidos de la protección aquellas que atiendan a razones de orden técnico

³⁴ RANGEL MEDINA, David. Op cit. p. 43.

³⁵ Artículo 32, Ley de la Propiedad Industrial.

o permitan la realización de una función de esta naturaleza, así como aquellas cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.³⁶

El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta sujeto al pago de la tarifa correspondiente. Asimismo, los derechos que confiere un registro de diseño industrial se rigen en lo conducente por lo dispuesto para las patentes, ya referido en el apartado relativo en este capítulo.

2.1.2.1.4. Esquemas de trazado de Circuitos Integrados

En términos generales se entiende por circuito integrado a la pastilla o chip en la que se encuentran todos o casi todos los componentes electrónicos para realizar alguna función; estos poseen transistores en su mayoría, resistencias, diodos, capacitores de frecuencia, etc. y tienen por función la realización de una o varias funciones electrónicas.³⁷

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial define al esquema de trazado o topografía como la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos en los cuales, uno por lo menos es un elemento activo, y todas o algunas de las interconexiones de un circuito integrado; o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Asimismo, define al circuito integrado como un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos, es un elemento activo, y alguna

³⁶ Esta limitación no aplica para equipos modulares.

³⁷ Wikipedia, la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado. Cit. por VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op cit. pp. 290.

o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que está destinado a realizar una función electrónica.³⁸

Es importante mencionar que para que un esquema de trazado de circuitos integrados sea susceptible de registro, el mismo deberá implicar un esfuerzo intelectual por parte del creador y, por tanto, ser diferente a los esquemas ya conocidos al momento de su creación, es decir, la disposición de los elementos que lo integren deberán ser resultado de diseños creativos.

El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Los derechos que confiere al titular el registro de un esquema de trazado de circuitos integrados consisten básicamente en impedir a otras personas que, sin su autorización:

- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere original, e
- Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comerciales:
 - a. El esquema de trazado protegido;
 - b. Un circuito integrado en el que se incorpore 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.

Es importante tener en consideración que, aunque las reformas a la

³⁸ Artículo 178 BIS-1, Ley de la Propiedad Industrial.

Ley de la Propiedad Industrial por medio de las cuales se introdujo este apartado se realizaron en el año de 1997, la aplicación del mismo se considera letra muerta, por haberse presentado un número mínimo de solicitudes de registro ante el IMPI y haberse negado la concesión de casi la totalidad, máxime cuando, aunque México se comprometió a cumplir con la mayoría de las disposiciones del Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados a través de la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el primer tratado mencionado aún no se encuentra vigente y México ni siquiera lo ha firmado.

2.1.2.1.5. Secretos Industriales

El secreto industrial es el conocimiento reservado sobre ideas, productos y procedimientos industriales que el comerciante, por valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto. La ley de la materia lo define como toda la información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.³⁹

No podemos pasar por alto que la información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Asimismo, debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos

³⁹ Artículo 82, Ley de la Propiedad Industrial.

similares, para poder así tener un soporte material, para su aplicación legal.

Es importante considerar que esta información debe ser secreta, es decir, no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible a las personas que integran los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate, siendo particular por los conocimientos que involucra, la forma en que estos fueron aplicados, o por la configuración y composición de sus elementos; la información debe tener un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta.⁴⁰

El tenedor de un secreto industrial conservará los derechos sobre el mismo mientras no sea divulgado. En este sentido, es de señalarse que el titular de un secreto industrial puede transmitir el conocimiento que este involucra por motivo de una relación laboral o de negocios, o de un convenio en el que se transmita la propiedad del mismo o se autorice únicamente el uso; en ambos casos, se deberá limitar a la persona a la que se le transmita este conocimiento o información para que no lo divulgue por ningún medio, estableciendo al efecto cláusulas de confidencialidad en las que se contengan los aspectos considerados como confidenciales, pues de haberse pactado de esta forma, en caso de ser divulgado, el responsable quedará obligado al pago de daños y perjuicios.

De igual forma, es importante mencionar que los ilícitos relativos a la violación de los derechos que esta figura confiere, únicamente se persiguen vía penal (artículo 223, fracciones III a VI de la Ley de la Propiedad Industrial).

⁴⁰ Artículo 1711.1, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y; artículo 39, Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

2.1.2.1.6. Variedades vegetales

Se considera variedad vegetal toda subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.

Los requisitos para que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas otorgue el título de obtentor al creador de una variedad vegetal son que la misma sea:

- I. Nueva. Es decir, que la variedad vegetal o su material de propagación cumpla con las siguientes características:
 - a. No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor, y
 - b. No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, para el resto de las especies.
 - c. En ninguno de los caso deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger;
- II. Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes

de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión;

- III. Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y
- IV. Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa.⁴¹

Ahora bien, por lo que se refiere a los derechos otorgados a los obtentores de variedades vegetales, podemos decir que en términos generales son dos, a saber:

- Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal, siendo este derecho inalienable e imprescriptible, y
- Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de 15 a 18 años a partir de la fecha de expedición del título, dependiendo de la especie que se trate, y son renunciables.

Lo anteriormente señalado, interpretado armónicamente con lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, implica que se requerirá la autorización del obtentor para los

⁴¹ Artículo 7, Ley Federal de Variedades Vegetales

actos realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida; de las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada; de las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida y; de las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida para:

- i. la producción o la reproducción (multiplicación),
- ii. la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,
- iii. la oferta en venta,
- iv. la venta o cualquier otra forma de comercialización,
- v. la exportación,
- vi. la importación,
- vii. la posesión para cualquiera de los fines mencionados

Asimismo, el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones.

2.1.2.2. Signos Distintivos y su ámbito de protección

Podemos decir que, de la interpretación de la legislación mexicana que regula los signos distintivos, jurídicamente debemos entender por tales a cualquier elemento visible que caracteriza, individualiza, diferencia o publicita de forma original un producto, un servicio o un establecimiento mercantil.

Estos signos distintivos son protegidos, en virtud de la Ley de la Propiedad Industrial por medio de diversas figuras, las cuales se enlistan a continuación:

- Marcas
- Avisos comerciales
- Nombres comerciales
- Denominaciones de Origen

En relación con lo anterior, es conveniente señalar que, de acuerdo a la ley de la materia, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios se encuentran facultados para hacer uso de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales en la industria, en el comercio o en los servicios que presten sin necesidad de obtener previamente un registro, y siempre que no invadan derechos de un tercero; sin embargo, el derecho al uso exclusivo de los mismos se obtiene mediante el registro ante el IMPI. De igual forma, tanto los industriales, como los comerciantes y prestadores de servicios, pueden ostentarse con denominaciones de origen siempre y cuando cumplan con los requisitos que la ley al respecto impone y cuenten con la autorización del Estado Mexicano, otorgada a través del IMPI.

Asimismo, es importante mencionar que estas figuras, como se detallará más adelante, se encuentran limitadas temporalmente a un plazo de diez años, sin embargo, esta limitación es relativa, en virtud de que en todas estas figuras jurídicas, este plazo es renovable por periodos de la misma duración, siempre que se cumpla con los requisitos que al efecto establece la ley.

De igual forma, todas las figuras mencionadas se encuentran limitadas territorialmente al país en el que se conceden, sin que ello obste para que se pueda solicitar la protección correspondiente en otros países, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que al efecto se establezcan, y las figuras se encuentren contempladas y protegidas por la legislación correspondiente en el Estado en el que se desea solicitar la protección.

2.1.2.2.1. Marcas

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.⁴² Estos signos distintivos en particular sirven como herramientas al tráfico económico, facilitándole al consumidor la identificación de un bien o un servicio ofertado en el mercado por su calidad y precio, por lo cual, podemos decir que también es una herramienta del comerciante para atraer consumidores.

De acuerdo a la doctrina, existen, en términos generales, cuatro tipos de marcas, clasificadas de acuerdo a los elementos distintivos que las integran, siendo las siguientes:

- **Nominativas.** Son denominaciones que permiten identificar un producto o servicio con su origen mediante una palabra o un conjunto de palabras, de tal forma que su potencial para distinguir sea fonético. En este sentido, los nombres propios de las personas físicas, así como los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
- **Innominadas.** Son figuras o imágenes que pueden reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos, dibujos, combinaciones de colores, o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.
- **Tridimensionales.** Es un signo visible representado en tres dimensiones. Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos,

⁴² Artículo 88, Ley de la Propiedad Industrial

siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

- **Mixtas.** Son marcas que combinan cualquiera de las clasificaciones antes mencionadas, como palabras (marcas nominativas) con elementos figurativos (marcas innominadas), y que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

De lo señalado con anterioridad, queda claro que en México únicamente pueden ser registrados como marca aquellos signos visibles, es decir, las marcas auditivas, olfativas y gustativas carecen de protección en el sistema legal mexicano. En este sentido y, de acuerdo al artículo 89 de la ley aplicable, los elementos que pueden ser registrados en México como marca son los siguientes:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

En relación con lo anterior, debemos tener en cuenta que el artículo 90 de la ley de la materia establece un catálogo enunciativo de dieciocho excepciones a lo que puede ser registrado como marca, impidiendo la constitución de derechos al uso exclusivo en estos casos.

De igual forma, es importante tener en consideración que las marcas se registran en relación con los productos o servicios determinados en la

solicitud de registro y a los cuales se va a aplicar la misma. Estos productos y servicios se encuentran agrupados únicamente para efectos administrativos según la clasificación de Viena, adoptada por nuestro país en 2001, la cual divide a las marcas para su registro en dos grandes ramas: productos (34 clases) y servicios (11 clases).

Por otra parte, es de tenerse en cuenta que una vez que se haya constituido el derecho exclusivo, la marca deberá usarse de forma continua, conforme a los usos y costumbres en el comercio, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Por lo que toca a la protección otorgada por medio de un registro de esta naturaleza, es de mencionarse que ésta es nacional,⁴³ respetando los derechos de prioridad que en su caso pudieran reclamarse; de igual forma, este registro goza de una protección relativamente temporal, pues tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse por períodos de la misma duración, siempre que se cumpla con los requisitos que al efecto establece la ley.

Asimismo, como consecuencia del derecho exclusivo del que goza el titular de un registro marcario, el mismo tiene la facultad de impedir que cualquier tercero, en el desarrollo de sus operaciones comerciales aplique, sin su consentimiento, signos idénticos o similares en grado de confusión a bienes o servicios que pertenezcan a la misma clase o especie que los que aparecen en el título que ampara el registro de marca, cuando de este uso se desprenda una probabilidad de confusión.⁴⁴

⁴³ Sin embargo, en caso de que los productos se fabriquen en territorio nacional y se destinen a la exportación, deberá buscarse la protección de la marca tanto en el país en el que se produce, como en el o los que se comercializa, puesto que las leyes de la materia tanto nacionales como internacionales, en general contemplan como infracción a los derechos de propiedad industrial, tanto la producción, como la comercialización de productos con marcas iguales o semejantes en grado de confusión a otras registradas.

⁴⁴ Al respecto, el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que, para que puedan emprenderse acciones civiles o penales o para solicitar la aplicación de las medidas provisionales, es

Sin ser óbice a lo anterior, debemos considerar que dentro de la regulación de las marcas encontramos ciertas particularidades aplicables a determinados comerciantes: los que se agrupan en asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios; y los que han logrado un prestigio y reconocimiento importante de sus marcas en el público consumidor. Las marcas pertenecientes a estos sujetos de derecho se rigen por las reglas generales para las marcas, así como por algunas especiales que se enuncian a continuación, reguladas en los apartados correspondientes a marcas colectivas y marcas notoriamente conocidas y famosas.

2.1.2.2.1.1. Marcas Colectivas

Son marcas utilizadas en el mercado por asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas que tienen por objeto distinguir los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad. En el caso del trámite de este tipo de marcas, con la solicitud se deberán presentar las reglas para el uso de la misma. Generalmente se emplean como marcas de certificación.

necesario que el titular del derecho marcario haya aplicado la leyenda “marca registrada”, la sigla M.R., o el símbolo ® a los productos o servicios que ampara o, de cualquier forma haya hecho saber al público en general que la marca es un derecho exclusivo.

2.1.2.2.1.2. Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Las marcas notoriamente conocidas en México son aquellas que son identificadas por un sector determinado de consumidores o de los círculos comerciales del país 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 o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.⁴⁵

Por su parte, una marca es famosa en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor,⁴⁶ es decir, ha sobrepasado el principio de especialidad en lo que se refiere al conocimiento de la marca por parte de los consumidores, pues incluso aquellos que no consumen los productos o hacen uso de los servicios que ampara la misma, o simplemente no son un público al que los mismos estén destinados, identifican este signo distintivo con el titular o su licenciatario y con ciertos estándares de calidad.

Es de mencionarse que, por lo que hace a los efectos de la existencia de una marca notoriamente conocida o famosa, y en especial las prohibiciones para registrar una marca contempladas en el artículo 90, fracciones XV y XV bis, se aplican con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas; sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener la declaratoria de notoriedad o fama, la marca debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que se originó este estatus. Esta declaratoria tiene una vigencia de cinco años, plazo durante el cual se presume que las condiciones que originaron la declaratoria de notoriedad o fama perduran.

⁴⁵ Artículo 98 bis, Ley de la Propiedad Industrial

⁴⁶ Id.

2.1.2.2.2. Avisos Comerciales

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tienen por objeto *anunciar* al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie,⁴⁷ siendo generalmente ingeniosos, en ocasiones mejor conocidos como slogans.

Con base en lo anterior, podemos señalar que la función principal de un aviso comercial es precisamente la de anunciar y, en este sentido, el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, en su artículo 2º, fracción II, define a los mismos como *toda expresión gráfica o escrita que señale, promueva, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, industriales, mercantiles, técnicas, políticas, cívicas, culturales, artesanales, teatrales o del folklóre nacional.*

Al respecto es de mencionarse que el concepto de anuncio contiene una mayor extensión que el de aviso comercial, sin embargo el primero engloba al segundo, aunque la regulación y uso del segundo no se limite a la del primero. En este sentido, podemos considerar que estamos en presencia de un aviso comercial cuando, por medio de frases u oraciones, se promueve, muestra o difunde al público cualquier mensaje relacionado con productos, servicios y/o actividades de un comerciante encaminadas a la captación del mayor número de consumidores.

Ahora bien, es importante mencionar que en términos generales, a los avisos comerciales también les es aplicable el principio de especialidad que rige el registro de las marcas, pues en caso de que el aviso comercial tenga por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la

⁴⁷ Artículo 99, Ley de la Propiedad Industrial.

solicitud de registro; asimismo, si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, establecida dentro de la Clasificación de Viena que utiliza el IMPI; aclarando que el registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Por lo que se refiere al derecho exclusivo de uso, al igual que en el caso de las marcas, el mismo se obtiene mediante su registro ante el IMPI, y este registro tiene una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duración.

Es de mencionarse que, por lo que se refiere al uso de los avisos comerciales, así como el alcance territorial de la protección y a facultad para impedir que se empleen signos distintivos iguales o semejantes en grado de confusión, debe estarse a lo ya referido para las marcas.

2.1.2.2.3. Nombres comerciales

El nombre comercial es el nombre que se adopta para distinguir establecimientos de otros con su mismo o similar giro, es decir, sirve para distinguir a los comerciantes de sus competidores con la misma o similar actividad comercial o industrial.⁴⁸

Es importante considerar que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo están protegidos sin necesidad de registro; esta protección otorgada por la ley abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la

⁴⁸ Artículo 105, Ley de la Propiedad Industrial.

empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extiende a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

No obstante lo anterior, quien esté usando un nombre comercial, puede solicitar al Instituto la publicación del mismo en su Gaceta; sin embargo, esta publicación únicamente tiene por efecto establecer una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial por un plazo de diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse periodo por otros de la misma duración. De no renovarse la publicación de esta figura, cesarán los efectos de la misma.

Por lo que se refiere a los derechos conferidos por el uso de un nombre comercial, podemos decir que en general se resumen en el uso exclusivo al uso del nombre comercial en la circunscripción en la que tenga su clientela efectiva, es decir, donde el mismo sea bien conocido por los consumidores. Asimismo, puede evitar el uso de un nombre comercial igual o similar en grado de confusión en el área de clientela efectiva del mismo, siempre y cuando pueda demostrar un mejor derecho.

Por lo que se refiere a la protección territorial de esta figura, a diferencia de las descritas con anterioridad, el derecho exclusivo solo surte efectos en contra de los terceros que se encuentren en el área de clientela efectiva del establecimiento. De igual forma, por lo que toca a la limitante temporal (10 años) ya referida, esta solo aplica para la publicación del nombre comercial y no para el nombre comercial en sí, puesto que éste sigue teniendo vigencia, solo que en caso de un conflicto de intereses será mas difícil probar el uso y la buena fe del mismo.

No es por demás señalar que esta figura, con el paso del tiempo, ha sido cada vez menos recurrida, en virtud de los efectos territoriales tan

limitados que implica, siendo generalmente reemplazada por el uso de marcas, que a pesar de representar un mayor costo para su registro, proporcionan mayor protección y seguridad jurídica.

2.1.2.2.4. Denominaciones de Origen

Se entiende por denominación de origen al nombre geográfico de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.⁴⁹ Dicho de otra forma, es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifica a determinadas mercancías con similares propiedades, determinadas características y estándares de calidad deseables para los consumidores potenciales, derivadas de los insumos tanto naturales como humanos de la región, empleados en la producción de los mismos.

No debemos pasar por alto que esta figura tiene protección tanto a nivel nacional, como internacional. En el plano nacional, se hace por medio de declaratorias de protección que al efecto emite el IMPI con base en la Ley de la Propiedad Industrial, y que designan al estado como titular de las mismas. En el ámbito internacional, esto se realiza por medio de reconocimientos que hacen los Estados entre sí a las diversas denominaciones de origen, para lo cual el IMPI, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encarga del trámite de su registro ante la Oficina Internacional de la Unión⁵⁰ formada por los estados parte en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de

⁴⁹ Artículo 2, Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

⁵⁰ Posterior al registro, la oficina internacional notifica a los países miembros del registro, concediéndoles un plazo para negar la protección a la denominación de origen, exponiendo sus razones.

Origen y su Registro Internacional (en lo sucesivo Arreglo de Lisboa), después de que hayan sido materia de una declaración de protección en el plano nacional, en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.⁵¹

Ahora bien, como se señaló en el párrafo precedente, por lo que toca a las denominaciones de origen que tengan que ver con regiones o localidades ubicadas dentro de territorio mexicano, el titular es el Estado Mexicano, por lo cual, las mismas únicamente pueden ser empleadas por los particulares en sus productos mediante autorización que expida el Estado por conducto del IMPI, previa evaluación del producto que se pretende amparar con este signo distintivo, a efecto de determinar si reúne los estándares de calidad y características de los productos que han alcanzado el reconocimiento en el público consumidor por la región de la que provienen.

Es importante tener en cuenta que la protección que la Ley de la Propiedad Industrial concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaratoria del IMPI, y la vigencia de la misma se encuentra determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, pudiendo dejar de surtir efectos únicamente por medio de otra declaratoria del IMPI. Asimismo, los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada.

Es importante tener en consideración que, aunque el titular de la denominación de origen es el Estado, y por tanto no existe una exclusividad de uso para un particular en especial, el hecho de que los productores de determinadas mercancías puedan amparar sus productos con una denominación de origen, les da una ventaja competitiva respecto de los productores que, por encontrarse en otras regiones, carecen de los elementos para garantizar ciertas cualidades de los productos que ofrecen,

⁵¹ El procedimiento en materia internacional se rige por lo dispuesto en el Arreglo de Lisboa ya referido, del cual México es parte desde 2001.

puesto que los consumidores en general reconocen a las denominaciones de origen como medios de garantizar la calidad de los productos, evidentemente sin olvidar el papel que en este campo tienen las marcas.

Como consecuencia de lo anterior, tanto en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio encontramos disposiciones encaminadas a evitar el uso de denominaciones de origen engañosas o que puedan crear confusión respecto a las cualidades de un producto, reconociendo tácitamente el valor económico que estas pueden tener para quienes las usan de forma legal.

2.2. Autoridades competentes para conocer de asuntos en materia de Propiedad Intelectual

En virtud de la amplitud de la materia y las conductas, hechos y productos que pueden estar involucrados con derechos de propiedad intelectual, existen diversas autoridades que tienen competencia o injerencia en la misma.

A nivel internacional, encontramos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza, organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas y cuyo objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. Esta organización se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los Estados Miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales.

Este organismo, entre sus principales funciones tiene: tramitar las solicitudes internacionales de marca que ingresan por el Sistema de Madrid, realizando el respectivo examen de forma y remitiéndolas a los países designados para el examen de fondo; tramitar las solicitudes de dibujos y modelos industriales que se le presenten en virtud del Convenio de la Haya, publicar las mismas y remitirlas a los estados parte en los que se haya solicitado la protección de estas figuras; realizar la publicación de las solicitudes internacionales que se presenten a las oficinas receptoras en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) y; cuenta con un centro de arbitraje y mediación, ante el cual se someten controversias para su resolución, siendo en su mayor parte controversia en materia de nombres de dominio.

Por lo que toca al plano nacional, en el ámbito administrativo encontramos tres instituciones: en materia de derechos de autor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por lo que toca a la propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y únicamente para efecto de la aplicación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante INDA) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública⁵², que tiene por objeto: la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los

⁵² Artículo 208, Ley Federal del Derecho de Autor

otros derechos de propiedad intelectual; con especial énfasis en las siguientes funciones y atribuciones:

- I. Proteger y fomentar el derecho de autor;
- II. Promover la creación de obras literarias y artísticas;
- III. Llevar el Registro Público del Derecho de Autor;
- IV. Mantener actualizado su acervo histórico,
- V. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.
- VI. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas;
- VII. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;
- VIII. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos;
- IX. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y
- X. Proponer las tarifas para el pago de regalías.⁵³

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI) es un Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y es la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Fue creado el 10 de diciembre de 1993 por medio de Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y tiene, entre sus múltiples funciones, las siguientes:

- I. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a

X.⁵³ Artículos 209, 210 y 212, Ley Federal del Derecho de Autor

- denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, entre otras actividades, con el fin de lograr el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;
- II. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes conforme lo dispone la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de su aplicación;
 - III. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;⁵⁴
 - IV. Conocer y sancionar las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial; adoptar las medidas precautorias previstas en el mismo ordenamiento; realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; emitir una resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.⁵⁵

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (en adelante SNICS) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la cual a su

XI.⁵⁴ Artículo 6 y 178 bis, Ley de la Propiedad Industrial.

XII.⁵⁵ Artículos 234 y 235, Ley Federal del Derecho de Autor.

ves es un órgano centralizado que depende directamente del ejecutivo federal. El SNICS tiene por objeto la aplicación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, misma que, en términos generales, y por lo que se refiere a esta materia, le otorga las siguientes facultades:

- I. Tramitar las solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver, previo dictamen del Comité, sobre la expedición del título de obtentor;
- II. Difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas;
- III. Expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan y verificar su cumplimiento;
- IV. Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dichos ordenamientos;

No es por demás señalar que, por lo que toca al aspecto penal en esta materia, la Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa competente para integrar la averiguación previa, y en su caso, llevar a cabo el procedimiento penal correspondiente ante los Tribunales Federales, es decir, los Juzgados de Distrito en materia Penal.

2.3. Procedimientos de declaración administrativa de los que conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

De acuerdo al artículo 6º, en relación con los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es competente para conocer de cuatro procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en materia de propiedad industrial. Adicionalmente, el artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor faculta a este organismo descentralizado para conocer de los procedimientos administrativos con la misma naturaleza jurídica que los anteriores, relativos a derechos de autor.

Al respecto debemos dejar en claro que estos procedimientos, a pesar de ser seguidos en forma de juicio y de estar relacionados con una controversia en la que generalmente contienden intereses contrarios, no tienen la misma naturaleza jurídica que un proceso judicial y por tanto, no tienen los mismos efectos sobre las personas que pudiese tener un proceso seguido ante un juez, teniendo como principales objetivos: (i) la pérdida de exclusividad de un derecho de propiedad industrial o; (ii) el cese de la violación a los derechos de propiedad intelectual, al mismo tiempo que se impone una sanción a la parte demandada, pero sin que esto tenga una consecuencia directa en el patrimonio del solicitante de la declaración administrativa, debiendo acudir a la vía civil a reclamar sus derechos.

Los procedimientos referidos y que se abordarán en este apartado son los siguientes, haciendo especial énfasis en el señalado con el número 4:

1. Procedimiento de declaración administrativa de nulidad;
2. Procedimiento de declaración administrativa de caducidad;
3. Procedimiento de declaración administrativa de cancelación;
4. Procedimiento de declaración administrativa de infracción;
5. Procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia

de comercio.

2.3.1. Reglas generales para los procedimientos de declaración administrativa

En principio debemos señalar que, en general, estos procedimientos administrativos se integran por la solicitud de declaración administrativa en la cual se deben ofrecer los elementos probatorios que el promovente considere pertinentes; la contestación a esta solicitud con los medios de prueba pertinentes⁵⁶, el desahogo de las pruebas que, de acuerdo a la ley se ofrezcan y se admitan, y la resolución en la que se declare o no lo solicitado por el accionante, guardando las formalidades que en general implica cualquier procedimiento administrativo y teniendo como ordenamientos supletorios por lo que se refiere al procedimiento la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y supletoriamente a esta, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es de señalarse que en este tipo de procedimientos se admiten toda clase de pruebas, excepto aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho, así como la testimonial y confesional.⁵⁷

Es menester señalar que estos procedimientos pueden ser iniciados a petición de parte o de oficio por el IMPI, sin embargo, de acuerdo al criterio de este organismo descentralizado, solo cuando se afecte el interés público⁵⁸ podrá iniciarse un procedimiento de oficio. En caso de que el procedimiento se inicie a petición de parte, el solicitante deberá acreditar su interés jurídico.

⁵⁶ En caso de que las pruebas provengan del extranjero, se otorga un plazo de 15 días adicional al que se contempla para la contestación a la solicitud de declaración administrativa.

⁵⁷ Al respecto, la Ley contempla que pueden ser admitidas las pruebas testimonial y confesional si están contenidas en un documento, sin embargo, de encontrarse en esta forma, pierden la naturaleza que las identifica para convertirse en pruebas documentales.

⁵⁸ Entendiéndose por interés público aquellas conductas que afecten los intereses directos del Estado y no de uno o varios titulares de un derecho de propiedad intelectual.

2.3.2. Procedimientos de declaración administrativa seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Como se ha mencionado con anterioridad, de acuerdo a al artículo 6º, así como títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial y 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es competente para conocer de cinco procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mismos que, en términos generales se estudian a continuación.

2.3.2.1. Procedimiento de declaración administrativa de nulidad

Este procedimiento, como su nombre lo indica, tiene por finalidad declarar la nulidad absoluta o invalidez de un derecho de propiedad industrial que, al momento de ser concedido, no reunía los requisitos esenciales que establece la ley, y por tanto no debió haber sido concedido.

La Ley de la Propiedad Industrial, en sus artículos 78 y 151 establece las causales en virtud de las cuales los derechos exclusivos conferidos en virtud de las figuras por medio de las cuales se protegen las creaciones industriales (únicamente por lo que hace a patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales) y los signos distintivos (únicamente por lo que hace a los registros marcarios y de avisos comerciales, así como publicaciones de nombres comerciales) deben dejar de surtir efectos contra terceros.

En este sentido, y por lo que hace al artículo 78, relativo a las figuras por medio de las cuales se protegen las creaciones industriales referidas en el párrafo anterior, encontramos como causales de nulidad, en términos generales, las siguientes:

- I. Que cualquiera de estas figuras se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial referentes a requisitos y condiciones para el otorgamiento de protección (novedad, utilidad, suficiencia, claridad y para las patentes, resultado de actividad inventiva).
- II. Cuando la protección se haya otorgado en contravención a la ley vigente en el momento en que se otorgó el derecho exclusivo.⁵⁹
- III. Cuando el solicitante hubiera incurrido en abandono de su solicitud durante el trámite.
- IV. Cuando el otorgamiento este viciado por error o inadvertencia graves o el derecho se haya concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo.

Ahora bien, por lo que toca a los signos distintivos ya referidos en este apartado, el artículo 151 del mismo ordenamiento establece como causales de nulidad, en términos generales, las siguientes:

- I. Que cualquiera de estas figuras se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o a la ley vigente en el momento en que se otorgó el registro o publicación.
- II. Que el signo distintivo registrado o publicado sea igual o semejante en grado de confusión a otro que se haya aplicado a los mismos o similares productos o servicios con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, ya sea en el país o en el extranjero.⁶⁰

⁵⁹ La impugnación no puede motivarse impugnando la representación legal del solicitante.

⁶⁰ En este caso, se requiere que el solicitante demuestre un mejor derecho por uso anterior, así como el haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

- III. Que el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud (referentes a la fecha de primer uso, domicilio del establecimiento o del titular);
- IV. Cuando exista un tercero que considere invadidos sus derechos de exclusividad por haberse concedido protección a signos distintivos iguales o semejantes en grado de confusión que se apliquen a productos o servicios iguales o similares, considerando por lo tanto que el registro se otorgó por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación.
- V. Cuando el solicitante y titular de un derecho de marca igual o similar en grado de confusión haya sido el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la misma o similar marca registrada en el extranjero, y este último no haya otorgado su consentimiento expreso para la coexistencia de ambas.

2.3.2.2. Procedimiento de declaración administrativa de caducidad

La caducidad de un derecho de propiedad industrial consiste en la pérdida de vigencia y por tanto oponibilidad ante terceros del derecho exclusivo previamente otorgado, que aunque cumplió con los requisitos legales en el momento en que se concedió, no puede seguir subsistiendo por ubicarse en uno de los supuestos jurídicos que marca la ley.

Los supuestos por los cuales un derecho de propiedad intelectual puede ser caducado (y, en caso de las creaciones industriales, caer en el dominio público) se encuentran contemplados en los artículos 80 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y son aplicables a las mismas figuras de

protección que las causales de nulidad.

Es importante mencionar que en este caso, existe una causal común contemplada en ambos artículos, consistente en la falta de pago de los derechos que deben enterarse al IMPI a efecto de que el derecho exclusivo continúe vigente⁶¹.

Ahora bien, el artículo 80 ya referido contempla como causales de caducidad de creaciones industriales, adicionales a la señalada en el párrafo precedente, las siguientes:

1. El vencimiento de su vigencia. Esto en virtud de que los derechos conferidos por medio de las figuras que regulan las creaciones industriales, se encuentran limitadas temporalmente.
2. Cuando después de dos años de haberse concedido una licencia obligatoria para la explotación de la patente, la invención se hubiese mantenido sin explotación alguna, tanto por parte del licenciatarario como del titular de la patente.

Por lo que se refiere a los signos distintivos ya especificados, además del supuesto ya referido y de conformidad con el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, estos derechos podrán ser sujetos a la declaración administrativa de caducidad cuando la marca deje de usarse por un plazo mínimo de tres años consecutivos, siempre que esta situación no sea corregida antes de la fecha de presentación de la solicitud, o exista causa justificada a juicio del IMPI.

⁶¹ En el caso de los signos distintivos, la causal contempla la falta de renovación en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y estos términos, de acuerdo al artículo 134 son: el pago de los derechos correspondientes y, una declaración en la que bajo protesta de decir verdad se afirme haber usado el signo distintivo en por lo menos uno de los productos o servicios que ampara el registro o haber empleado el nombre comercial en el establecimiento para el que se solicitó, sin haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a tres años sin causa justificada.

2.3.2.3. Procedimiento de declaración administrativa de cancelación

Esta figura opera únicamente para los signos distintivos que pueden ser nulificados o caducados por medio de un procedimiento administrativo. Se encuentra contemplada en el artículo 153 de la ley de la materia y será procedente cuando el titular de cualquiera de estos signos ha provocado o tolerado que los mismos se transformen en una denominación genérica para uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su carácter distintivo para el producto o servicio a que se aplique.

Lo anterior es procedente en virtud de que uno de los elementos esenciales de estos signos es precisamente su distintividad y, evidentemente, una denominación genérica jamás podrá ser distintiva.

2.3.2.4. Procedimiento de declaración administrativa de infracción

Los procedimientos de declaración administrativa de infracción son iniciados con la finalidad de sancionar administrativamente las violaciones a disposiciones legales contenidas en el ordenamiento de la materia (Ley de la Propiedad Industrial) y que afectan los intereses de particulares, o directamente los del Estado, vulnerando los derechos exclusivos que en este ordenamiento se contemplan.

Las figuras jurídicas que pueden ser objeto de infracciones administrativas son: (i) patentes, (ii) modelos de utilidad, (iii) diseños industriales, (iv) esquemas de trazado de circuitos integrados, (v) marcas, (vi) avisos comerciales, (vi) nombres comerciales y (vii) denominaciones de origen.

Los supuestos jurídicos relativos a lo que puede constituir una infracción administrativa se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa a lo largo de 27 fracciones en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial; dentro de los mismos encontramos veinticinco supuestos que se refieren a actividades concretas y dos de ellos que podemos considerar genéricos (fracciones I y XXVII), en virtud de que en los mismos podemos incluir un sinnúmero de conductas, no delimitadas de forma precisa por el legislador, a efecto de lograr una mejor aplicación y observancia de los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, estos supuestos jurídicos pueden ser divididos en tres grandes grupos:

- i) Conductas que implican competencia desleal en general relacionadas con derechos de propiedad industrial, como son las contempladas en la fracción I, motivo de estudio de este trabajo; así como la tentativa o éxito al desprestigiar los productos, servicios, actividad industrial o comercial, o el establecimiento de otro; o el usar una marca igual o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada para amparar los mismos o similares productos; entre otros.

- ii) Conductas que implican competencia desleal indirectamente, al constituir una infracción directa a cualquiera de los derechos exclusivos de propiedad industrial tutelados por esta ley, entre los que encontramos el fabricar o elaborar productos amparados por una patente sin el consentimiento del titular de la misma; utilizar procesos protegidos por una patente sin el consentimiento del titular; reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro; etc. y;

- iii) Conductas que afectan directamente los intereses del Estado (que en general implican de cierta forma competencia desleal), como son el usar sin autorización o licencia una denominación de origen; indicar que un producto o un proceso se encuentra protegido por una patente cuando no lo está; comercializar productos o servicios indicando que la marca con la que se ostentan se encuentra registrada cuando no lo esté o; emplear signos distintivos contrarios a la moral o a las buenas costumbres, entre otros.

Es de mencionarse que este tipo de procedimientos tiene divergencias importantes respecto de los procedimientos mencionados anteriormente, mismas que se encuentran contempladas en los artículos 214 al 222 de la Ley de la Propiedad Industrial. Estos preceptos integran el Capítulo II del Título VII y se refieren principalmente a las sanciones que se pueden imponer a un infractor en términos del artículo 213, así como disposiciones referentes a la reparación del daño en caso de ser procedente (a pesar de que para reclamarlo es necesario recurrir a un Juzgado en materia Civil) y algunos términos generales referentes al procedimiento.

De igual forma, las disposiciones contenidas en el capítulo I del mismo título son aplicables a este tipo de procedimientos en lo referente a las visitas de inspección, que generalmente se ofrecen como medios probatorios en estos procedimientos; al mismo tiempo que la Ley Aduanera, por lo que toca a las facultades del Instituto para suspender la libre circulación de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual.

Es importante mencionar que estas disposiciones se aplican sin perjuicio de lo contemplado por las reglas generales para todos los procedimientos de declaración administrativa prescritas en el Título sexto del mismo ordenamiento, y de las cuales ya se ha hecho mención en líneas

precedentes de forma general.

2.3.2.5. Procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de comercio

Los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de comercio son iniciados con la finalidad de sancionar administrativamente las conductas que, con ánimo de lucro y afectando los intereses de los titulares de derechos exclusivos, vulneran las prerrogativas concedidas por medio de diversas figuras contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Estos procedimientos de declaración administrativa se encuentran regulados en dos ordenamientos jurídicos, a saber:

- i) Ley Federal del Derecho de Autor, donde encontramos los supuestos jurídicos relativos a las conductas que son consideradas por la ley infracciones en materia de comercio, las sanciones aplicables a quien cometa estas conductas y, de forma genérica, las facultades y ordenamientos que regulan la actuación del IMPI en esta materia, incluyendo la suspensión de la libre circulación de mercancía prevista en la Ley Aduanera.
- ii) Ley de la Propiedad Industrial, la cual contiene las disposiciones referentes a las facultades de inspección y vigilancia con las que cuenta el IMPI aplicables a esta materia; los términos generales para emplazar y resolver el procedimiento y; la reparación del daño en caso de ser procedente (a pesar de que deba acudirse a la vía civil para reclamarlo).

Ahora bien, por lo que se refiere a los supuestos contemplados en el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor consistentes en las conductas consideradas como infracciones en materia de comercio, es de mencionarse que las mismas, para su actualización requieren que esta conducta se lleve a cabo con fines de lucro directo o indirecto, es decir, que exista una intención de especulación comercial por medio de la cual se busquen beneficios o ingresos en el patrimonio del infractor, sea de forma (i) directa, como puede ser la comunicación pública de cualquier obra sin el consentimiento del autor, cobrando por acceder a ver o escuchar dicha comunicación o; (ii) de forma indirecta, como es la transmisión de un partido de fútbol en un restaurante a efecto de atraer un mayor número de clientes.

Este artículo prevé dichas conductas por medio de diez fracciones, en las cuales, nueve contemplan una o mas conductas en concreto que pueden constituir infracciones en materia de comercio y, en la última fracción se establece, de forma genérica, que puede actualizarse el supuesto de infracción en materia de comercio por cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por el ordenamiento de mérito.

Es de tenerse en cuenta que estas infracciones, en general, se encuentran relacionadas con violaciones a los derechos patrimoniales⁶² de diversos titulares, a saber:

- a) Titulares de derechos de autor (fracciones I, III, V y VII), como son:
la utilización o comunicación pública de una obra protegida sin la autorización previa y expresa del autor; importar, vender, arrendar

⁶² Las infracciones en materia de comercio que por excepción se encuentran relacionadas con derechos morales de los autores son: la fracción I, referente al derecho del autor de integridad, respeto y conservación de la obra; y la fracción IX, igualmente relativa al derecho de integridad, respeto y conservación de una obra, literaria o artística de arte popular o artesanal.

o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema con la finalidad de desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación; producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras sin la autorización de los titulares o; usar, reproducir o explotar un programa de computo sin la autorización correspondiente.

- b) Titulares de derechos conexos (fracciones III y VI), como son: producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de fonogramas, videogramas o libros sin la autorización de los titulares y; retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión sin la autorización respectiva.
- c) Titulares de otros derechos de propiedad intelectual, como son reservas de derechos y derecho a la imagen (fracciones II, VII, VIII), como son el utilizar la imagen de una persona sin autorización; usar, reproducir o explotar una reserva de derechos sin la autorización correspondiente, o; usar o explotar, induciendo a error o confusión, un nombre, título, denominación, característica físicas o psicológicas, o características de operación protegida por una reserva de derechos.

Es importante tener en consideración que, además de las infracciones en materia de comercio, existen diversas infracciones a los derechos exclusivos contemplados en la Ley Federal del Derecho de Autor, denominadas infracciones en materia de derechos de autor, de las que conoce el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por medio de un procedimiento administrativo diverso a los ya tratados, el cual no será abordado en el presente trabajo en virtud de no encontrarse relacionado con la materia de estudio del mismo.

CAPÍTULO 3. COMPETENCIA DESLEAL

Como consecuencia de la revolución industrial y el tráfico cada vez mayor de bienes y servicios, así como la consecuente evolución e incremento de las relaciones comerciales; la competencia entre los diversos proveedores, quienes tenían como objetivo el atraer el mayor número de compradores o clientes potenciales, comenzó también a incrementarse, pues los mismos buscaban aumentar las ganancias obtenidas con base en la actividad comercial que llevaban a cabo por medio de una lucha interminable que implicaba como fin último, el colocar sus productos o servicios en un mayor número de consumidores.

Desgraciadamente, paralelo al surgimiento de la competencia aparecieron diversos comerciantes con el deseo de maximizar sus ganancias con la menor inversión posible y buscando realizar el menor esfuerzo, llevando a cabo estrategias deshonestas que tenían como objetivo el captar clientes sin empeñar en esta tarea sus propios recursos y propiciando, de esta manera, daños y perjuicios a las personas que de forma leal y con base en sus esfuerzos habían conseguido obtener esa clientela.

En virtud de lo anterior, el derecho de los comerciantes a desenvolverse en un ambiente de libre competencia comenzó a ser contemplado, cobrando con el paso del tiempo cada vez mayor importancia, y siendo retomado por las posturas neoliberalistas actuales.

Asimismo, y con el fin de garantizar a todos los comerciantes la libre concurrencia en el mercado, las conductas que atentaban contra las formas leales de competir comenzaron a regularse como prohibidas en las legislaciones relativas y con el paso del tiempo, las mismas fueron denominadas actos de competencia desleal.

Es importante señalar que estas prácticas deshonestas se han manifestado de diversas formas, por lo cual, el concepto de competencia desleal ha sido empleado en diferentes materias y acepciones y ha sido objeto de evolución y constantes redefiniciones de acuerdo al momento histórico y sociedad de la que se trate.

En virtud de lo anterior, el presente trabajo tiene por objetivo el lograr una aproximación a lo que actualmente debe considerarse competencia desleal en materia de propiedad intelectual y debe ser entendido como prohibido con base en la fracción genérica que contempla tal conducta en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.1. Concepto de Competencia desleal en la doctrina y la jurisprudencia

En principio, consideramos conveniente señalar que los actos que constituyen competencia desleal son sumamente difíciles de definir de manera precisa, pues las mismas implican un análisis valorativo de muy variables conductas humanas que es imposible prever en su totalidad. Por ello, el concepto de competencia desleal no suele definirse en los textos legales, sino que, como es el caso de la Ley de la Propiedad Industrial, suelen enunciarse a modo ejemplificativo, las conductas más usuales, quedando siempre una cláusula general que tiene por objeto el incluir todas las conductas que ya sea por su peculiaridad, o por el desarrollo del comercio y/o la tecnología, no quedaron incluidas dentro de los supuestos particulares.

Ahora bien, con el objeto de determinar, que se debe entender por la cláusula general que sanciona la competencia desleal, debemos en principio delimitar el concepto de competencia desleal como tal, para encontrarnos en

posibilidades de determinar los actos, que valiéndose ya sea de violaciones a derechos de propiedad intelectual, aprovechamiento de creaciones del intelecto humano que no cumplan con los requisitos para ser protegidas por derechos exclusivos, o de abuso de las prerrogativas concedidas en virtud de estos derechos, producen un perjuicio a la libertad de competencia consagrada en nuestra Ley Fundamental y deben ser sancionados en virtud del artículo 213 fracción I de la Ley de la materia.

Es este sentido, debemos primeramente distinguir entre competencia prohibida y competencia desleal, entendiendo que en ambos casos se trata de competencia ilícita, sin embargo, es únicamente la competencia desleal la que se encuentra sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial y que debe ser sancionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con base en el artículo 213 ya referido.

En este orden de ideas, en términos generales debemos entender a la competencia prohibida aquella que implica el ejercicio de una actividad concurrencial que por mandato de ley existe obligación de abstenerse, es decir, su ilicitud radica en el ejercicio mismo de la competencia, como es el caso de los impedidos para ejercer el comercio. Por el contrario, la competencia desleal es aquella en la que la actividad concurrencial en sí misma es lícita y permisible, con tal que se desarrolle correctamente; encontrándose sólo prohibido ejercitarla con determinados medios, que son los que la hacen incurrir en la ilicitud.

En resumen, la competencia prohibida pone al sujeto privilegiado o en cuyo favor se establece la prohibición al abrigo de todo riesgo concurrencial; mientras que en la competencia desleal, la licitud de la competencia se presupone, quedando únicamente prohibido practicarla con el empleo de determinados medios reprobables, que traerán como consecuencia la calificación de ilicitud al perjuicio causado a los demás competidores, siendo

que de no haberse incurrido en estos medios reprobables hubiera sido legal.¹

Habiendo establecido lo anterior, nos concretaremos al estudio del concepto de competencia desleal, atendiendo al hecho de que, para poder establecer con mayor exactitud el significado de este término, en principio debemos considerar que, de acuerdo a la Real Academia Española, estos dos vocablos tienen las siguientes acepciones:

a) Competencia: *“Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa”*² (en este caso, la clientela).

b) Desleal: *“Que obra sin lealtad”*³

Lealtad *“Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Legalidad, verdad, realidad.”*⁴

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que ser leal es ser fidedigno, verídico, legal y fiel en el trato o desempeño de un oficio o cargo, en nuestro caso concreto, la deslealtad implica el desapego a estos principios al momento de concurrir al mercado a ofrecer los productos o servicios que intenta colocar en el mercado por medio de la adquisición que realicen los consumidores finales. En esta tesitura, la lealtad requiere sujeción a lo que exigen las leyes de la fidelidad y el honor; por lo cual, la conducta que se apegue a la verdad, la honorabilidad y la honradez, cuando se trata de una actuación concurrencial, debe estar relacionada con dos aspectos: la lealtad a los demás oferentes, o competidores y, la lealtad a la clientela o consumidores, y en caso de vulnerar estos principios en contra de uno o

¹ BYLOS CORROSA, Hermenegildo, Op cit, pp. 309-311.

² http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=competencia 07/10/07.

³ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=desleal 07/10/07.

⁴ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lealtad 07/10/07.

ambos factores de la competencia mercantil, se estará en presencia de un acto de competencia desleal.

A mayor abundamiento, Sebastián Alfredo García Méndez define a la competencia desleal como *“todo acto realizado directa o indirectamente por un operador de mercado objetivamente contrario a los correctos usos mercantiles y a la buena fe, el cual afecta o puede afectar el normal desarrollo concurrencial de otros operadores”*.⁵

Al respecto, cabe aclarar en principio, que con el vocablo “acto” el autor se refiere tanto a conductas activas como omisivas, que ya sea directa o indirectamente incidan o amenacen con incidir de manera negativa en las relaciones comerciales existentes en el mercado, alterándolas tanto en perjuicio de los demás competidores, como en contra de los intereses de los consumidores finales. Asimismo, esta conducta debe ser contraria a los usos mercantiles (conductas habituales en las relaciones comerciales entre todos los sujetos que intervienen en el tráfico mercantil -proveedores y consumidores-) y a la buena fe, ambos evaluados de forma objetiva, es decir, atendiendo a la inadmisibilidad de la conducta y no a la intención del sujeto que la realiza.

Por su parte, Hermenegildo Baylos conceptualiza a la competencia desleal como *“la actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes que se desarrolla mediante maniobras o maquinaciones o a través de formas y medios que la competencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso”*.⁶

⁵ “Competencia desleal. Actos de desorganización del Consumidor”. Ed. Lexis Nexis, Argentina, 2004. p.70.

⁶ Op Cit. p. 314.

Asimismo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada pronunciada en la octava época, que lleva por título “MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS” se pronunció definiendo 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 ... 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... 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.”*⁷

Respecto de estas dos últimas transcripciones es pertinente señalar que, de la lectura de las mismas se desprende que el criterio que prevalece en ellas respecto de los elementos subjetivos presentes en actos de competencia desleal, consiste en afirmar que para determinar la existencia de un acto de esta naturaleza, la conducta que lo origine debe haber sido realizada por un competidor; sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta

⁷ Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; VII, Junio de 1991; Página: 320; Tesis Aislada; Materia(s): Administrativa. 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.

conducta puede ser realizada no solo por un competidor, sino por cualquier agente que en determinado momento realice o incida en los diversos actos de comercio que se presentan en el tráfico mercantil.

Asimismo, y por lo que se refiere únicamente a la tesis del Tribunal Colegiado aludida, consideramos que la competencia desleal no solo se presenta al sustraer, utilizar o explotar un derecho comercial o industrial de otro, sino que también puede generarse respecto de creaciones del intelecto humano que no reúnen los requisitos legales para ser protegidas por medio de un derecho exclusivo de explotación, pero que implican originalidad y ventajas competitivas para su creador y que incluso, en ocasiones, sirve como medio identificador del proveedor; de igual forma, actos de esta naturaleza pueden tener lugar cuando un titular de un derecho en esta materia, abusa del mismo con el objeto de eliminar a su competencia.

No obstante lo anterior, es conveniente señalar que tanto la doctrina como las ejecutorias emitidas por nuestros más altos tribunales, en general coinciden en que existe competencia desleal cuando no hay una relación proporcional entre los recursos propios de un comerciante invertidos para obtener el éxito comercial y los beneficios obtenidos por este (excluyendo por supuesto, los factores ajenos a los concurrentes), es decir, cuando el competidor no empeña, en la sustracción de la clientela ajena, sus propios recursos, inventiva, o fuerza económica, estamos en presencia de un acto de competencia desleal, ya sea que estos beneficios hayan sido obtenidos por un acto del propio competidor, o de un tercero, y ya sea que se trate de una conducta activa u omisiva, misma que puede tener por objeto la potenciación de una empresa, o la debilitación de los competidores.

En este orden de ideas, podemos afirmar que el concepto de competencia desleal alude a la irregularidad de la conducta del competidor, juzgada a la luz de lo que se acostumbra, de lo usual y permisible, según una

concepción social determinada, siendo requisitos únicos para que se pueda determinar su actualización el que la conducta con las características anteriormente descritas se realicen en el mercado, y se lleve a cabo con fines concurrenciales, sin importar si quien la realiza se reputa en derecho comerciante, puesto que el carácter mercantil se encuentra determinado de forma objetiva (la conducta realizada en el mercado con fines concurrenciales) pasando a segundo plano la subjetividad del acto de comercio.

Por último, debemos señalar que el término competencia desleal ha trascendido más allá del ámbito marcario o de signos distintivos, abarcando actualmente la totalidad de los derechos de propiedad industrial, siendo utilizado también en la legislación protectora de los intereses de los consumidores, y debiendo incluir, a nuestro juicio, los derechos de propiedad intelectual *stricto sensu*, en virtud de que los mismos se han integrado de forma exitosa al comercio, varios de ellos se encuentran cada vez más relacionados con las creaciones protegidas por derechos de propiedad industrial y con la actividad comercial e industrial, de facto han sido objeto y medio de actos de competencia desleal.

De lo ya expuesto podemos concluir, en términos generales, que por acto de competencia desleal debemos entender toda aquella conducta que altere o intente alterar de forma negativa las relaciones entre la oferta y la demanda o las relaciones de mercado existentes entre los diversos agentes económicos, siempre que dicha conducta produzca o intente producir un beneficio, directo o indirecto, a cualquier proveedor (ya sea de bienes o servicios), sin que el mismo haya empeñado sus propios recursos (materiales o intelectuales) en obtener tal beneficio concurrencial.

3.2. Competencia desleal de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

En virtud de que una de las funciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es la administración de diversos tratados en materia de propiedad intelectual, entre los que se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante Convenio de París), así como el hecho de que este instrumento internacional contempla la obligación para los estados miembros de asegurar protección en contra de la competencia desleal; este organismo internacional, a efecto de facilitar la tarea de los estados firmantes del mismo, ha emitido diversos documentos por medio de los cuales ha buscado establecer lineamientos generales más claros de los actos que deben prohibirse por las legislaciones nacionales, por considerarlos actos de competencia desleal.

Entre las publicaciones referidas que destacan, encontramos las denominadas “Protection against unfair competition. Analysis of the present world situation” (Protección contra la competencia desleal. Un análisis de la situación mundial actual) en el que básicamente se establece el alcance de los tres supuestos específicos de competencia desleal previstos en el artículo 10 bis del mencionado Convenio y; “Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes” (Ley Modelo para la protección contra la competencia desleal. Artículos y Notas), en el que se establecen precisamente disposiciones modelo propuestas para ser incluidas en las legislaciones nacionales, adaptándolas evidentemente al país de que se trate y que tienen por objeto delimitar las conductas que según dicho organismo, de acuerdo a la situación comercial actual, deben considerarse como competencia desleal, incluyendo asimismo una disposición genérica que evidentemente engloba las conductas particulares, y cualquier otra no prevista de manera particular, pero que genere distorsiones al comercio y se relaciones con derechos de propiedad industrial.

Respecto de estos documentos, así como de la lectura del artículo 10 bis del Convenio de París, podemos señalar, en principio, que es evidente que para lograr una protección eficaz en contra de la competencia desleal, cada país, al elaborar la legislación correspondiente, debe estar consiente de que para cumplir con su obligación consistente en brindar protección en contra de estas prácticas, es necesario proporcionar protección en contra no solo de las tres conductas específicas descritas en dicho numeral, sino en contra de cualquier conducta que constituya competencia desleal.

A mayor abundamiento, las conductas particularmente prohibidas en este instrumento internacional por el artículo 10 bis son:

- (i) 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;
- (ii) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- (iii) 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.

Asimismo, este precepto tipifica la competencia desleal como *“todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”*, dejando de esta forma en libertad a los Estados para que, de acuerdo a su legislación y prácticas comerciales, prohíban las conductas más comunes que se encuadren en este supuesto, debiendo de cualquier forma

castigar cualquier acto concurrencial deshonesto en la industria o en el comercio. En este sentido, de acuerdo al documento denominado “*Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes*”, para evaluar la deslealtad de una conducta debe tenerse en consideración, entre otros, los sistemas de autorregulación existentes relativos al comportamiento y publicidad en el mercado, como pueden ser códigos de conducta establecidos por organismos formados por los diversos agentes económicos con el objeto de autorregularse.

De igual forma, de acuerdo a estas disposiciones, deben considerarse actos de competencia desleal en forma particular: (i) los actos que generen o puedan generar confusión respecto de otro comerciante, así como aquellos que dañen o pueda dañar su reputación o imagen comercial (dentro de los cuales se incluye la dilución del carácter distintivo); (ii) aquellos actos que intenten o logren engañar o desacreditar a un comerciante o sus actividades frente al público consumidor y; (iii) cualquier acto o práctica que produzca la revelación, adquisición o uso por terceros de información confidencial sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga el derecho sobre la misma.⁸

Relativo al primer supuesto, es de considerarse que, de acuerdo a estas disposiciones modelo, tanto la confusión como los actos que atenten contra la reputación de un comerciante (entre los que se encuentra la dilución) pueden presentarse principalmente respecto de:

- (i) Una marca, registrada o no;
- (ii) Un nombre comercial;
- (iii) Un identificador de negocios o comerciantes diferente de las marcas y los nombres comerciales (como símbolos, emblemas, logotipos o avisos comerciales empleados por un comerciante para distinguir su

⁸ International Bureau of the World Intellectual Property Organization. Ed. World Intellectual Property Organization, Suiza, 1996. pp. 6-63

- negocio);
- (iv) La imagen de un producto;
 - (v) La forma de presentación de los productos o servicios o;
 - (vi) Una o más campañas publicitarias que emplean, de forma legal y retribuyendo al titular respectivo, una celebridad o un personaje de caracterización notoriamente conocidos.⁹

Podemos observar que de acuerdo a este supuesto, las conductas que constituyan actos de competencia desleal deben afectar directamente a un comerciante, y pueden presentarse tanto respecto de productos, bienes o servicios que estén amparados por un derecho exclusivo reconocido por la Ley; como respecto de prestaciones o características distintivas de un empresario en el mercado, cuando a través de las mismas se confunda al consumidor y con ello se beneficie el imitador, o se dañe la reputación o imagen comercial de un proveedor, a pesar de que estas características adolezcan de reconocimiento como un derecho exclusivo, siempre que las mismas sean un elemento distintivo de los productos o servicios que oferta un comerciante determinado.

Asimismo, refiriéndonos exclusivamente a los denominados identificadores de negocios, el autor Hermenegildo Baylos señala que, como ejemplos más comunes de los mismos encontramos: la forma en que una empresa presenta sus productos en el mercado, los embalajes, envoltorios y etiquetas que emplea, la disposición especial de sus vitrinas y escaparates, los slogans que utilice en su propaganda, la manera peculiar como realiza su promoción, comercial en carteles y anuncios, sus ideas publicitarias, las alegaciones y afirmaciones propagandísticas que acostumbra usar, las señales empleadas para designar los diferentes tipos de artículos que ofrece, sus sistemas de venta y combinaciones comerciales, y, en general, todos aquellos medios por los cuales la empresa aspira a ser identificada y

⁹ Idem. pp.16-29.

reconocida, en su actividad, sus instalaciones, locales, productos y servicios, diferenciándose de los demás competidores.¹⁰

Es este sentido, los actos de imitación por medio de los cuales se genera o pretende generar confusión respecto de estos indicadores, deben realizarse de forma sistemática, respecto del mismo empresario, para que podamos hablar de una conducta de competencia desleal.¹¹

Cabe aclarar que, por lo que hace a la explotación de la reputación ajena, el artículo 22 del ADPIC va más allá del contenido de estas disposiciones modelo, al establecer la obligación para las partes de impedir la práctica de actos de competencia desleal relacionados con indicaciones geográficas en general, en términos del artículo 10 bis del Convenio de París; en este sentido, debemos entender que se reputa desleal no solo el empleo de signos distintivos ajenos, sino también de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como <<modelo>>, <<sistema>>, <<tipo>>, <<clase>> y similares.

No es por demás señalar que, respecto de los elementos enunciados anteriormente, la disciplina de la competencia desleal no funda su acción represora en la defensa de la originalidad del medio copiado, sino en la asociación generada con la empresa que lo utiliza, o la dilución o menoscabo a la reputación o imagen comercial de determinado empresario, por tanto, en todos los supuestos debemos estar en presencia de características por las que la empresa pueda ser reconocida y distinguida entre las demás.

Ahora bien, en lo que toca a los actos o prácticas que, en el desarrollo de actividades industriales o comerciales intenten o logren engañar o desacreditar a un comerciante o sus actividades frente al público

¹⁰ Op Cit, pp. 323.

¹¹ BARONA VILAR, Silvia. “Competencia desleal”. Ed. Tirant lo Blanch, España, 1999. pp. 67-75

consumidor, es de señalarse, en principio, que estas conductas se originan generalmente en la publicidad o en promociones y, pueden ocurrir en particular respecto de:

- (i) El proceso de manufactura de un producto;
- (ii) La idoneidad de un producto o servicio para un fin en particular;
- (iii) La calidad o cantidad o cualquier otra característica de los productos o servicios;
- (iv) El origen geográfico de los productos o servicios;
- (v) Las condiciones en las que los productos o servicios son ofrecidos o proveídos y;
- (vi) El precio de los productos o servicios o la manera en que éste es calculado.¹²

Al respecto, y referente a los actos de engaño, para que podamos decir que nos encontramos en presencia de un acto de esta naturaleza, deben concurrir las siguientes circunstancias:

1. Debe consistir en un fraude a quienes se encuentran en el mercado, pudiendo consistir en acciones u omisiones, que tiendan a inducir a error a los consumidores, o generar falsas expectativas en los destinatarios.
2. Los medios para producir el engaño pueden ser: a) Por la presentación de los productos, mediante el empleo o difusión de indicaciones incorrectas o falsas; b) Por la omisión de determinados datos verdaderos; y c) Por cualquier medio que implique engaño o error sobre la naturaleza del producto o ventajas que ofrece.

¹² International Bureau of the World Intellectual Property Organization. Op Cit. pp. 30-45.

3. Los actos de engaño deben afectar directamente a los consumidores (por ser los destinatarios en el mercado), teniendo repercusión en los competidores, quienes sufrirán el perjuicio potencial derivado del engaño que conlleva la actividad concurrencial de que se trata.¹³

Asimismo, y en relación con el descrédito de un comerciante, es de señalarse que, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no hace acotación alguna referente a la veracidad de las afirmaciones que produzcan este descrédito, dejando en libertad a las legislaciones nacionales, y sobre todo a los Tribunales de cada país la tarea de determinar, hasta donde debe ser permisible la realización de afirmaciones verídicas que evidentemente redunden en perjuicio de uno o más competidores. Es de mencionarse que la mayoría de los Estados miembros de esta organización se han inclinado por considerar desleales únicamente las afirmaciones que no pueden ser comprobables fehacientemente.

Por último, hemos de referirnos a los actos o prácticas que, en el desarrollo de actividades industriales o comerciales, produzcan la revelación, adquisición o uso por terceros de información confidencial¹⁴ sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga el derecho sobre la misma, siempre que esto se realice de forma contraria a los usos comerciales honestos, y que sea consecuencia, de manera enunciativa, mas no limitativa de:

- (i) Espionaje industrial o comercial;
- (ii) Incumplimiento de contrato;
- (iii) Incumplimiento de la obligación de guardar la confidencialidad;
- (iv) Inducción a realizar cualquiera de las acciones anteriores a cualquier

¹³ Idem. pp. 49-50.

¹⁴ Se considera información confidencial aquella que ya sea en su conjunto, o sus componentes, no es generalmente conocida ni puede ser accesible a un técnico en la materia; tiene un valor comercial por ser secreta y; el titular ha empleado medias razonables, de acuerdo a las circunstancias, para preservar su secrecía.

persona;

- (v) Adquisición de información confidencial por un tercero que sepa, o que de no haber sido negligente hubiera sabido, que uno de los actos anteriores estuvo involucrado.

Es de mencionarse que, dentro de los supuestos anteriores, queda incluido cualquier acto o práctica de los enunciados anteriormente que se relacione con productos farmacéuticos o químicos que hayan sido presentados a la autoridad competente para su aprobación a efecto de poder ser comercializados; así como la revelación de información por parte de un funcionario público¹⁵, a excepción de cuando esta revelación sea necesaria para proteger al público consumidor, o que se hayan implementado las medidas necesarias para proteger la información de un uso comercial deshonesto.¹⁶

Asimismo, con excepción de la última hipótesis referente a información confidencial, estas conductas ya se encontraban previstas, aunque de manera muy general, en el Convenio de París, quedando únicamente delimitadas con mayor precisión, tanto por medio de los supuestos establecidos, como a través de los comentarios a los mismos, estableciendo de manera puntual todas aquellas conductas que pueden quedar englobadas dentro de estas previsiones de por sí, ya más específicas y concretas, y proporcionando mayores elementos para poder evaluar la deslealtad de una conducta, cuando la misma únicamente pueda ser ubicada en la cláusula general.

¹⁵ Esta protección a información confidencial relativa a productos agroquímicos y farmoquímicos revelada a las autoridades con el fin de obtener cualquier tipo de permiso para la comercialización de los mismos ya se encuentra contemplada como obligación del Estado Mexicano, entre otros, en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica y en el Tratado de Libre Comercio del grupo de los tres (México, Colombia y Venezuela).

¹⁶ International Bureau of the World Intellectual Property Organization. Op Cit. pp. 46-63

3.3. Competencia desleal relativa a derechos de propiedad industrial prevista en el derecho positivo y vigente en México

Previo al estudio de lo dispuesto en el marco jurídico mexicano respecto de actos de competencia desleal relacionados con creaciones intelectuales, consideramos pertinente señalar que, para considerar que un Estado parte del Convenio de Paris se encuentra cumpliendo cabalmente con su obligación de brindar protección en contra de las prácticas de competencia desleal, es necesario que por medio de su legislación, prohíba las conductas en esta materia más comunes, dejando siempre una cláusula genérica que comprenda cualquier conducta que, tratándose de competencia desleal relacionada con derechos de propiedad industrial, no se encuentre prevista de manera particular.

Lo anterior se afirma en virtud de que, si bien en pro de lograr el mayor grado de seguridad jurídica para los gobernados es necesario que las conductas prohibidas se encuentren delimitadas con la mayor precisión posible a efecto de que los agentes comerciales tengan claras las conductas de las que deben abstenerse por ser conductas antisociales; también lo es que, en virtud de que el derecho es, además de una ciencia, un conjunto de normas que regula la conducta del hombre en sociedad, en la que no son posibles ni permisibles los experimentos previos, ni factible el prever todas las situaciones en las que nos encontraremos en un futuro (que varían como consecuencia del desarrollo de las sociedades, y en este caso, de las relaciones comerciales, con todos los factores que en ellas incidan), es necesario que exista una cláusula general que delimite, de manera genérica, lo que debe entenderse prohibido, con el objeto de que pueda ser aplicable a cualquier conducta antisocial (que en este caso tenga como consecuencia inmediata una afectación negativa en la oferta y/o demanda de bienes o servicios) que se presente de manera peculiar en el presente o pueda suceder en el futuro y se relacione con derechos de propiedad industrial.

En este entendido, procederemos al análisis de las disposiciones vigentes que se refieren a actos de competencia desleal relacionados con creaciones de la mente humana, a efecto de estar en posibilidades de determinar el alcance de las mismas.

3.3.1. Competencia desleal relacionada con derechos intelectuales prevista en Tratados Internacionales de los que México forma parte

En virtud de que la competencia desleal se ha presentado en un sinnúmero de materias, existe un número considerable de instrumentos internacionales en los que esta conducta se encuentra contemplada; sin embargo, en materia de propiedad intelectual, contamos exclusivamente con una disposición medular (artículo 10 bis del Convenio de París), en la que, como ya se ha señalado, se establece un concepto genérico de lo que debe entenderse prohibido en materia de propiedad industrial por considerarse competencia desleal, adicionalmente a las conductas más comunes en esta materia (descritas de una forma también muy general), a efecto de que los Estados miembros materialicen estas disposiciones generales en sus legislaciones de acuerdo a los usos y prácticas comerciales locales, tomando en cuenta “la moral” en materia de negocios y las relaciones entre proveedor y consumidor que normalmente se suscitan en el Estado del que se trate.

En este sentido, la mayoría de los ordenamientos internacionales de los que México es parte y que contemplan como obligación de los signatarios el proporcionar protección en contra de la competencia desleal, lo hacen insertando una cláusula por medio de la que los Estados parte se obligan a cumplir con lo dispuesto en el Convenio de París, haciendo referencia explícita generalmente al citado numeral.

Sin ser óbice a lo anterior, es de señalarse que existen acuerdos internacionales en materia comercial, firmados y ratificados por México en los que, si bien se establece la obligación de las partes para brindar protección en contra de prácticas desleales en materia de propiedad industrial en términos del artículo 10 bis del Convenio de París, dentro del mismo texto existen disposiciones por medio de las cuales podemos considerar se complementa lo dispuesto en tal numeral.

Ejemplo de lo anterior es el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT por sus siglas en ingles), en el cual, dentro del anexo 1C, denominado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en ingles), específicamente en el artículo 2º, se establece la obligación para las partes de aplicar, entre otros, el artículo relativo del Convenio de París; sin embargo, en el artículo 22 se hace referencia a la obligación de las partes contratantes para impedir el uso de indicaciones geográficas cuando dicho uso pueda constituir competencia desleal en términos del mismo artículo, calificando, de esta forma, de manera particular la deslealtad de tales conductas; asimismo, el artículo 39 se refiere a la protección de la información confidencial en términos del multicitado numeral¹⁷, ampliando, para efectos de este tratado, el número de conductas que en todo tiempo constituyen competencia desleal, y que no obstante no estar previstas de forma particular en la disposición medular, las partes firmantes del ADPIC deberán considerar actos de competencia desleal de forma particular.

En este sentido, aunque en el Convenio de París se considera competencia desleal el emplear indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación y las características de los productos, y el uso de indicaciones geográficas falsas

¹⁷ También prevista en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica y en el Tratado de Libre Comercio del grupo de los tres (México, Colombia y Venezuela).

puede acarrear tales consecuencias, por medio de esta disposición se obligan todos los Estados firmantes (entre ellos México) a combatir de manera particular esta conducta, generalmente incluyendo una prohibición expresa dentro de su marco jurídico; asimismo, y por lo que se refiere a las consideraciones contenidas en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, es de señalarse que tal conducta, aunque puede englobarse dentro de la prohibición genérica de competencia desleal prevista en el Convenio de París, es claro que en virtud de que tal conducta fue cobrando mayor relevancia, los estados involucrados en la firma del ADPIC consideraron importante incluirla de manera particular.¹⁸

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciendo de igual forma referencia a al Convenio de París, establece en el artículo 1701, sección 2., inciso c) la obligación de aplicar sus disposiciones sustantivas; sin embargo, en el mismo artículo, sección 1, dicho precepto establece que *“cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo”*; de igual forma, en el artículo 1704 se faculta a los Estados parte para regular, y en su caso, prohibir prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual, y que tengan un efecto negativo sobre la competencia en el mercado; por su parte, el artículo 1721 establece que, por la frase *“de manera contraria a las prácticas leales del comercio”* debemos entender, *“por lo menos, prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la*

¹⁸ Es de hacerse notar que en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, que lleva por título *“Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes”* también se encuentra contemplada esta conducta de forma particular, sin embargo, como ya se ha expresado anteriormente, dichas disposiciones modelo no son vinculantes para ningún Estado.

infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber, que la adquisición implicaba tales prácticas.”

Con base en lo anterior afirmamos que, si bien en este instrumento internacional se hace referencia al Convenio de París, las prácticas que constituyen competencia desleal comienzan a delimitarse con mayor precisión, estableciendo conductas que quedan comprendidas dentro del concepto genérico planteado por el artículo 10 bis, pero que no habían sido consideradas como tales de forma expresa y que evidentemente, en el curso de los usos y prácticas comerciales, se han convertido en formas de competencia desleal cada vez más comunes. Estas conductas las podemos resumir en las siguientes:

- a) Abuso del derecho, ya sea empleando los medios legales previstos para lograr una adecuada protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, o a través de la concesión de licencias, en determinadas circunstancias;
- b) El incumplimiento de contratos;
- c) El abuso de confianza;
- d) La instigación a la infracción, incluyendo la adquisición de información no divulgada por otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Respecto de estas conductas, y la materialización de la obligación de regularlas en la legislación nacional, consideramos conveniente realizar las siguientes acotaciones:

Por lo que hace a la conducta marcada con el inciso a), la misma se encuentra regulada de forma muy limitada y parcial en la legislación nacional,

específicamente en la Ley de la Propiedad Industrial, siendo que la misma ha sido ya abordada en diversos acuerdos comerciales y de facto se ha presentado tanto en materia de propiedad industrial, como relacionada con derechos de propiedad intelectual *lato sensu*.

Referente a los supuestos referidos en los incisos b), c) y d), se trata de conductas de igual forma contempladas por la OMPI en el documento denominado "*Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes*", pero no previstas expresamente en alguna ley emitida por el Congreso de la Unión, por lo que, en virtud de que las mismas se encuentran contempladas en un Tratado Internacional y por tanto forman parte del marco jurídico vigente, deben ser aplicadas por la autoridad competente, quien puede auxiliarse del documento publicado por la OMPI, en virtud de que la doctrina es fuente supletoria de la norma, y la OMPI es autoridad internacional en esta materia.

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica (vigente en México desde el 1º de enero de 1995), adicionalmente a lo ya descrito respecto de los dos instrumentos internacionales anteriores, en su artículo 14-19 prevé la protección de la información no divulgada en contra de prácticas de competencia desleal, entre las que encontramos la divulgación de información confidencial por parte del gobierno o cualquier funcionario público que en razón de su cargo tengan acceso a la misma, siempre que no concurren determinadas circunstancias; de igual forma, en el artículo 14-07 se establece la libertad de los Estados para establecer disposiciones que prevengan el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares, o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Referente a lo demás acuerdos comerciales de los que México forma parte, es de señalarse que, en términos generales, contienen disposiciones muy similares, que regulan los mismos tópicos y conductas en materia de competencia, en lo que se relacione con la propiedad intelectual en sentido amplio.

3.3.2. Competencia desleal prevista en el Código de Comercio.

Al igual que la mayoría de las disposiciones mexicanas que regulan de forma directa o indirecta, mediata o inmediata, relaciones comerciales y en especial, relaciones implicadas en la oferta y demanda de bienes (tangibles o intangibles) que se han integrado o están por integrarse al tráfico económico; el Código de Comercio, el 26 de enero de 2005, fue modificado por el Congreso de la Unión, adicionando un artículo que contempla expresamente la obligación de los comerciantes de conducirse de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, así como la prohibición de realizar actos de competencia desleal, prohibiendo expresamente la realización de tres conductas específicamente delimitadas (que son las enunciadas en el artículo 10 bis del Convenio de París), adicionalmente a cualquier otra que se encuentre prevista en cualquier ley y que constituya competencia desleal.

Es de mencionarse que la misma disposición establece que, de existir vía administrativa aplicable, las acciones civiles derivadas de actos de competencia desleal solo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme emitido por autoridad competente.

En este sentido, y por lo que se refiere a la obligación de los comerciantes de abstenerse de realizar cualquier acto de competencia desleal previsto en otras leyes, es de mencionarse que, del contenido de la misma podemos interpretar que cualquier conducta que se encuentre

prohibida para cualquier comerciante, en cualquier disposición aplicable, y que constituya competencia desleal, será objeto de acciones civiles, y en caso de existir vía administrativa aplicable, deberá agotarse previamente al misma.

Por lo anterior, podemos considerar esta disposición complementaria del contenido de la norma genérica contemplada en el artículo 213 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial (adicionalmente a cualquier otro ordenamiento que prohíba actos de competencia desleal), en virtud de que la misma remite expresamente al procedimiento en la vía administrativa, adicionalmente al hecho consistente en que, de manera particular establece como actos de competencia desleal, conductas relacionadas con creaciones intelectuales.

3.3.3. Competencia desleal prevista en la Ley de la Propiedad Industrial

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, es precisamente en este cuerpo normativo en el que debe contemplarse la inhibición de conductas que constituyen competencia desleal y que se relacionan con creaciones del intelecto humano aplicadas a la industria o el comercio¹⁹, siendo competente para conocer de las mismas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se afirma en virtud de que el artículo 2º de este ordenamiento a la letra dispone: “Esta ley tiene por objeto (...) VI. *Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma*” así como establecer las

¹⁹ Sin perjuicio de las disposiciones que, de forma complementaria encontramos en esta materia en los tratados internacionales y acuerdos comerciales de los que México es Parte, los cuales, como parte de nuestro marco jurídico han sido abordados con anterioridad en el presente Capítulo, de manera general.

sanciones y penas correspondientes; de igual forma, de acuerdo al artículo 1º del mismo ordenamiento, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la aplicación administrativa de las disposiciones contenidas en la misma, considerándose por este precepto tal aplicación de orden público.

Con base en lo anterior, y considerando que de acuerdo al contenido del artículo 213, los actos de competencia desleal constituyen infracciones administrativas, adicionalmente a que, de acuerdo al artículo 6º del mismo ordenamiento, el IMPI se encuentra facultado, entre otros, para realizar investigaciones respecto de la comisión de presuntas infracciones a derechos de propiedad industrial, oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes, es claro que, el conocer de los ilícitos administrativos que constituyan competencia desleal en esta materia es una facultad delegada por el Ejecutivo Federal a tal órgano descentralizado.

Ahora bien, la regulación sustantiva referente a competencia desleal contenida en este ordenamiento la encontramos en los artículos 129 fracción I, 157, 199 Bis 6 y 213²⁰. En el primero de estos encontramos la facultad del IMPI tanto para declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, como para prohibir o regular el uso de marcas (registradas o no), siempre que las mismas se asocien a prácticas de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios; por su

²⁰ No obstante lo anterior, es de acotarse que los artículos 78 y 151 del mismo ordenamiento, de manera tangencial sancionan determinados actos de competencia desleal. Lo anterior se afirma en virtud de que, si bien es cierto, a través de los mismos no se impone una sanción pecuniaria o una clausura, sí se priva de la exclusividad de un derecho concedido en contravención a los principios generales que rigen esta materia, en virtud de las consecuencias que este derecho produce, a saber: la afectación negativa al comercio y obtención de beneficios concurrentes sin derecho. Lo anterior se corrobora con la exposición de motivos relativa al contenido de tales numerales elaborada por el entonces titular del Ejecutivo Federal al momento de presentar la iniciativa de Ley al Congreso de la Unión.

parte, el artículo 157 se refiere a la facultad del IMPI para sancionar el uso ilegal de una denominación de origen que implique competencia desleal; el artículo 199 Bis 6 se refiere a la obligación de tal Instituto para velar por que las medidas provisionales que imponga, no sirvan como medio para la configuración de actos de competencia desleal.

Por su parte, el artículo 213 prevé las conductas consideradas infracciones administrativas, consistentes todas ellas en actos de competencia desleal; dicho numeral lo encontramos subdividido en veintisiete fracciones, de las cuales podemos considerar dos de ellas completamente genéricas (la primera y la vigésimo séptima), adicionalmente a las veinticinco que, unas de manera muy particular, y otras de forma más general, prevén y sancionan las conductas que el legislador consideró más comunes en esta materia, las cuales, con excepción de dos de ellas (las fracciones novena y vigesimosexta)²¹, se relacionan con las figuras jurídicas por medio de las cuales se protegen derechos industriales en tal ordenamiento, es decir, se refieren a patentes, registro de modelos de utilidad, de diseños industriales, de esquemas de trazado de circuitos integrados, de marcas y de avisos comerciales, publicaciones de nombres comerciales y a denominaciones de origen.

²¹ La fracción novena prevé, de manera general, todas aquellas conductas que sin estar forzosamente relacionadas de forma directa con uno o más derechos de propiedad industrial, generan en la mente del consumidor la idea errónea de una relación comercial con algún otro proveedor, o son engañosas respecto del origen de un producto o servicio. Por su parte, la fracción vigesimosexta, contempla las conductas por medio de las cuales un proveedor de bienes o servicios, pretenda imitar o generar confusión con la imagen comercial de algún otro competidor.

3.4. Elementos concurrentes en todo acto de competencia desleal.

Establecido lo anterior, procederemos al estudio de los elementos, tanto objetivos como subjetivos que deben satisfacerse para que, en términos generales, podamos hablar de un acto de competencia desleal, sea que el mismo se encuentre regulado de manera particular, o que se ubique en la cláusula general que toda legislación nacional debe contener, acotando al respecto que deberá bastar que ya sea la previsión genérica o la particular se actualicen, para que nos encontremos en presencia de un acto de competencia desleal.

a) Elementos objetivos.

En principio, y partiendo de la premisa consistente en que todo acto de competencia desleal altera o intenta alterar de forma negativa la relación entre oferta y demanda, o entre los diversos factores que inciden en la competencia, podemos decir que cualquier conducta que atente contra el correcto funcionamiento de la competencia en el mercado, sea que la misma se consolide o no, será considerado como competencia desleal.

A mayor abundamiento, la existencia de un acto de competencia desleal se evaluará atendiendo a la existencia de los siguientes elementos:

1. Conducta. Es decir, cualquier acción u omisión realizada de forma voluntaria o involuntaria, siempre que tenga trascendencia externa, que supere el ámbito interno de la organización empresarial o del operador económico y que se manifieste en el mercado, ya sea por la comisión u omisión debida.
2. Daño o tentativa de daño objetivamente evaluado. Es decir, la

presencia de cualquier conducta que atente contra el correcto funcionamiento de la competencia en el mercado, sin considerar el dolo o culpa con el que se realice. O sea, para que exista competencia desleal debemos estar en presencia de una conducta que satisfaga dos elementos: (i) la inadmisibilidad moral de los medios utilizados y; (ii) su idoneidad para desviar la clientela ajena, independientemente de la intención de su autor.

En otras palabras, se prescinde de la intencionalidad del sujeto para evaluar la existencia de la conducta, dejando el elemento subjetivo como elemento a considerar para, en su caso, determinar la sanción aplicable. Basta con que la conducta se realice en el mercado, que sea contraria a los parámetros elegidos para calificar la deslealtad del acto y que afecte o pueda afectar la competencia para considerar la ilícita.

3. Ilícito de peligro. Con que se pueda generar el daño o afectación a la competencia es suficiente para que la conducta sea sancionada, sin que sea necesario que el resultado se materialice, pues se sanciona incluso el que exista la posibilidad o el riesgo de un perjuicio potencial a la competencia.²²

4. Relación de competencia. Existen diversas posturas respecto de este punto, desde las que señalan que un acto de competencia desleal debe ser realizado por un competidor directo o real, hasta las que consideran que cualquier acto que afecte los intereses colectivos debe sancionarse, aun cuando no exista un competidor.

Desde nuestro punto de vista, un acto de competencia desleal puede realizarse por un operador de mercado distinto del competidor directo, que se encuentre relacionado con la cadena de competencia del agredido y del resto de sus competidores, quedando excluidos

²² GARCÍA MÉNDEZ. Op Cit. pp. 49-53.

únicamente los agentes que no tienen ninguna relación de competencia directa o indirecta, como puede ser un consumidor que realice una alguna afirmación subjetiva.

De igual forma, debemos tener en consideración que no sólo las empresas que participan en el mercado en un momento determinado, originan un proceso competitivo, también aquellas empresas que están afuera, pero que tienen la capacidad de entrar, en términos de tecnología y recursos, son una fuente de competencia.

5. Deslealtad. Ésta se manifiesta cuando la ventaja obtenida por el competidor no se basa en su propia eficiencia sino en la obstaculización de otros competidores, es decir, cuando se contradicen los fines perseguidos por la norma.²³

b) Elementos subjetivos.

En principio es conveniente acotar que, hablando de actos de competencia desleal asumimos, de inicio, la existencia de relaciones implicadas en el tráfico económico, es decir, relaciones comerciales, que por lo tanto, llevan implícitas la realización de actos y hechos jurídicos de carácter mercantil.

En este entendido, y considerando que de acuerdo al Código de Comercio, ya la doctrina en esta materia, un acto de esta naturaleza adquiere tal carácter en virtud tanto del objeto, como de los sujetos intervinientes, a nuestro juicio, un acto de competencia desleal podrá ser calificado como tal siguiendo el mismo criterio, es decir, que incida en las relaciones de especulación comercial, sin importar que el sujeto que lo realice se repunte en derecho comerciante.

²³ GARCÍA MÉNDEZ. Op Cit. pp. 63-64.

Es decir, es presupuesto básico que el acto de competencia sea realizado en el mercado, pero no necesariamente por un comerciante, sino que puede llevarse a cabo por cualquier operador de mercado, entendiéndose por tal, todo aquel que ofrezca bienes o servicios en el comercio, sin ser necesario que su actividad sea organizada (puede tratarse de una oferta esporádica), o que se persiga un ánimo de lucro (pues puede realizarse por una fundación, una asociación o sociedad civil, o similares), siempre que el operador tenga acceso al mercado.

3.5. Conductas que constituyen competencia desleal no contempladas expresamente en la Ley de la Propiedad Industrial relacionadas con creaciones intelectuales.

Como ya se ha señalado a lo largo del presente capítulo, una legislación eficiente en contra de prácticas de competencia desleal es aquella que, si bien prevé las conductas más comunes o que se presentan con mayor regularidad en esta materia, también deja una cláusula genérica en la que se puedan englobar todas aquellas conductas que fueron imposibles de prever de forma particular, ya sea por su particularidad, o debido a que en el momento que se redactó la legislación relativa los supuestos de hecho no eran susceptibles de existir o, incluso, eran inimaginables.²⁴

En el caso particular de México, encontramos en los instrumentos internacionales, como ya se ha descrito, una disposición (artículo 10 bis del Convenio de París) en la que se hace referencia expresa a los actos de competencia desleal, previendo tres supuestos relativamente particulares, y

²⁴ Lo anterior no significa que no sea necesario delimitar en tal cláusula general los elementos que permitan calificar objetivamente una conducta como acto de competencia desleal, dejando el menor grado de discrecionalidad posible a la autoridad en pro de un mayor grado de seguridad jurídica para los gobernados.

una clausula genérica en la que puede quedar incluida cualquier conducta que cumpla con ciertos elementos ahí delimitados.

Por su parte, el Código de Comercio establece como obligación a los comerciantes el abstenerse de la práctica de actos de competencia desleal, sea que los mismos se engloben dentro de los tres supuestos particulares que el mismo ordenamiento contempla, o sea que se encuentre previsto en cualquier otra Ley.

Por lo que toca a la Ley de la Propiedad Industrial, como ya se ha especificado, existen tres artículos que de forma somera hacen alusión a prácticas de competencia desleal; asimismo, el artículo 213, a lo largo de veinticinco fracciones establece de forma particular las conductas respecto de las cuales los particulares deben abstenerse, dejando dos clausulas generales por medio de las cuales se pretende sancionar cualquier conducta que, constituyendo competencia desleal, no haya sido prevista expresamente.

Con base en lo anterior, y en virtud de que las conductas previstas de forma particular se encuentran bien delimitadas, procederemos a señalar las conductas que, de forma enunciativa más no limitativa, a nuestro juicio reúnen los elementos para ser consideradas actos de competencia desleal, que actualmente se presentan de forma más o menos recurrente en el comercio, sin que éstas se encuentren previstas de forma particular en alguna disposición.

3.5.1. Imitación de la imagen comercial de un competidor

En principio, consideramos pertinente señalar que, de acuerdo al multicitado artículo 10bis del Convenio de París, la obligación contraída por México consistente en prever protección eficaz en contra de la competencia desleal contempla, entre otras, la previsión en la legislación nacional de una prohibición para llevar a cabo cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

No obstante lo anterior, a pesar de que existen en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial diversos supuestos relacionados con actos que busquen crear confusión, prohibiendo determinadas conductas en algunos casos de forma muy particular (como las fracciones IV y V) y en otros de forma más amplia (fracción IX y XXVI), a nuestro juicio existen conductas que sería difícil encuadrar incluso en las fracciones IX y XXVI de tal ordenamiento, y que por tanto, de no poder incluirse en la prohibición genérica, pueden quedar impunes.

A mayor abundamiento, existen elementos como el tamaño de un producto, su textura, forma, color o combinaciones de colores, elementos gráficos e incluso publicidad original y técnicas de comercialización empleadas para promover su venta; así como elementos de diseño incorporados al local en el que se prestan servicios, colores o combinación de colores, vestimentas del personal, publicidad y técnicas de comercialización particulares empleadas en la promoción de un servicio, entre muchas otras, como sonidos u olores característicos que, sin ser un elemento funcional de los mismos, ya sea de forma particular o colectiva pueden otorgar un carácter distintivo respecto de los demás proveedores de productos o servicios iguales o similares.

No obstante lo anterior, lo elementos anteriormente descritos no se encuentran protegidos por ninguna de la figuras contempladas en la legislación de la materia, pues los mismos, o no implican por sí un proceso creativo que merezca la concesión de un derecho de explotación exclusiva, o no cuentan con los elementos establecidos en la legislación mexicana para encuadrarse en cualquiera de las figuras en ella contempladas.

Por lo anterior, y considerando que dentro de los fines de los derechos de propiedad industrial se encuentra indirectamente la protección al consumidor, por ser éste el destinatario final de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado, es necesario otorgar protección a los mismos, si bien no como un derecho exclusivo, si evitando la imitación de los mismos cuando ésta pueda causar confusión o inducción al error del consumidor por medio de la prohibición genérica de competencia desleal.

Sirve de apoyo a lo anterior lo expuesto por diversos doctrinarios, entre los que se encuentra el Doctor David Rangel Medina, quien consideró que *“la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial también consiste en la violación de derechos que no están protegidos de un modo expreso, concreto y específico, conforme a las reglas de los signos distintivos y de las creaciones industriales nuevas. Está constituida por toda actividad que tienda a desviar la clientela por medio de maniobras que están en pugna con los usos y prácticas que imperan en materia industrial y comercial dentro de una marco de licitud y honradez”*²⁵

Por su parte, Marcel Plaisant Maelanges en su libro “Etudes sur la propriété industrielle, littéraire, artistique” al respecto señala que la acción de competencia desleal sanciona el incumplimiento al deber de no emplear medios desleales frente a su competencia; estableciendo asimismo que esta acción debe ser empleada para proteger los intereses legítimos de un

²⁵ RANGEL MEDINA, David, Op Cit. p.80.

sinnúmero de personas (no solo los competidores), pues no supone la existencia de un derecho anterior o una prerrogativa definida establecida en provecho de un particular sobre la base de determinadas condiciones de existencia y en vista de producir ciertos efectos, como lo es un derecho de propiedad industrial.²⁶

Con base en lo anteriormente expuesto, afirmamos que incluso aquellos elementos no susceptibles de constituirse en derechos exclusivos de acuerdo a nuestra legislación, deben ser protegidos de la imitación en la medida que impliquen características particulares, únicas o distintivas, sin que tal protección se encuentre condicionada a que se satisfaga cualquiera de las conductas previstas de forma particular en el artículo 213 de la ley de la materia, pues existirán ocasiones en que, o la imitación no se dé respecto del conjunto que conforman los signos distintivos, elementos operativos y de imagen; o que la misma no logre generar la idea en el consumidor potencial de la existencia de una relación o asociación, la fabricación o distribución de productos o la prestación de servicios bajo especificaciones, licencias o autorización de un competidor; sin embargo, tales conductas, en determinadas ocasiones²⁷, de cumplir con los supuestos ya descritos en el apartado correspondiente a los elementos comunes a todo acto de competencia desleal, puede constituir una conducta de esta naturaleza cuando los productos o servicios estén dirigidos a determinados grupos de consumidores, como pueden ser los niños.

En esta tesitura, es claro que la figura de competencia desleal, al buscar regular y tutelar el sistema de libre competencia, no solo debe velar por los intereses de los creadores, sino por los destinatarios finales de los bienes o servicios a los cuales se incorporen estos derechos intangibles o cualquier otra creación que, sin reunir los elementos necesarios para

²⁶ Ed. Sirey, Francia, 1960. p. 165.

²⁷ Que deberán ser probadas por el solicitante de la declaración administrativa en estos términos y estudiadas de manera detallada y particular en cada caso que se presente, por la autoridad competente.

constituirse en un derecho exclusivo de acuerdo a la legislación mexicana, otorga una ventaja competitiva respecto de los demás proveedores, o sirve como elemento distintivo frente al público consumidor.

3.5.2. Publicidad desleal

La publicidad puede definirse como un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, con el objeto de influir en la voluntad del consumidor final para su compra o aceptación.²⁸

La publicidad en sus diversas formas y vertientes forma parte cada vez más importante de nuestro universo socio-cultural; se encuentra dirigida al potencial público consumidor, a quien llega por voluntad del comerciante que se anuncia; se diferencia de la información tanto en lo concerniente al fondo, como a la forma; el contenido no siempre es objetivo, es preferentemente unilateral y generalmente envía su mensaje por la vía de lo subjetivo y optimista, aunque su formato parezca racional y reflexivo.

La publicidad no se improvisa, nace de un elaborado plan de mercadotecnia que plantea la necesidad económica de una campaña de comunicación sujeta a estrictos objetivos comerciales, y que tiene por objeto el producir simpatía o aversión, pero nunca el ser indiferente. Es resultado de un proceso intelectual por medio del cual se conjuntan tanto elementos funcionales como creativos a través de los cuales, su creador busca transmitir un mensaje, crear una necesidad o una emoción en el público particular al que va dirigido.

Es importante mencionar que, en materia de propiedad intelectual la

²⁸ BREWSTER, Arthur Judson, et al. Introducción a la publicidad. Tr. de la 6ª ed. en inglés por Alfonso Vasseur Walls. Ed. Continental, México, 1963. p. 20.

publicidad como tal no cuenta con una figura expresamente prevista para proteger ni los elementos originales ni los funcionales que implica en su conjunto, protegiéndose generalmente por la vía de derechos de autor como obras audiovisuales o de arte aplicado,²⁹ otorgando protección en términos de este ordenamiento legal, sin prever la explotación que en el ámbito de la industria y el comercio en general ha surgido respecto de este tipo de creaciones, olvidando de igual forma el papel que la misma juega en la decisión de los consumidores al momento de adquirir un producto o un servicio.

Desde el punto de vista de la empresa³⁰, la publicidad cumple diversas funciones, siendo la más importante su utilidad como herramienta de competencia. La publicidad es realizada por las empresas con fines concurrenciales, es decir, con el objeto de atraer a los consumidores potenciales, quienes de agradecerles el mensaje enviado, querrán consumir los productos o servicios ofertados por el proveedor que emplea esta herramienta.

Por lo anterior, el legislador ha regulado esta figura en diversos ordenamientos, atendiendo principalmente a sus efectos en relación con los intereses de los consumidores, regulando de forma indirecta las distorsiones que pueda generar en el mercado cuando se induzca a engaño al consumidor en determinadas circunstancias. Es decir, por medio de diversos ordenamientos, se ha prohibido de una u otra forma la publicidad desleal (aunque no en todas sus vertientes), entiendo por ésta aquella que puede inducir a sus destinatarios a tomar decisiones económicas erróneas, logrando de esta forma la confusión del consumidor y la posibilidad de afectar las actividades de aquéllas empresas que compitan en forma leal.

²⁹ Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, algunas frases pueden ser protegidas por la figura de aviso comercial, sin embargo, esta figura no proporciona protección completa al concepto general que implica la publicidad en general.

³⁰ Entendiendo por tal cualquier ente jurídico que, de forma habitual, realice actos de comercio.

Como ya se ha señalado, la publicidad influye de manera en ocasiones determinante, en el prestigio o reputación de una marca o un establecimiento, así como en la comercialización de bienes que incorporan invenciones, modelos de utilidad o diseños industriales e incluso, en la comercialización de obras protegidas por derechos de autor, derechos conexos o creaciones amparadas por una reserva de derechos al uso exclusivo; es decir, es un factor en ocasiones determinante en el tráfico económico, en particular en la relación entre oferta y demanda, y sumamente influyente en las relaciones que surgen entre los agentes económicos.

La publicidad, como ya se ha señalado anteriormente, se puede expresar de muy diversas formas; por lo mismo, cada mensaje publicitario transmitido o divulgado por radio, televisión, o cualquier medio impreso (incluyendo los denominados anuncios espectaculares) involucra diversos derechos intelectuales, siendo los más comunes los relativos a avisos comerciales, obras audiovisuales, en ocasiones obras pictóricas o de dibujo, fotográficas, musicales, interpretaciones protegidas por derechos conexos, entre otras.

De estos elementos podemos acotar que, por lo que hace a los avisos comerciales, como se señaló en el capítulo correspondiente, su registro se encuentra limitado a que no exista otro previamente registrado igual o semejante en grado de confusión, que se refiera los mismos o similares productos o servicios; de igual forma, en general no se permite que tales avisos sean descriptivos del producto, servicio o establecimiento que pretende anunciar, buscando con esto evitar los actos de competencia desleal respecto de estos elementos en particular.

Por lo que se refiere a la regulación de la publicidad en su conjunto, encontramos diversas disposiciones relativas a lo que los mensajes que ella

involucre no pueden contener o representar, pero ninguno de ellos referido al proceso creativo o intelectual que la misma involucre.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en términos generales establece que los actos de publicidad, de presentación o de promoción de bienes, productos o servicios que perjudiquen o lesionen de forma grave la libre elección del consumidor están prohibidos. Asimismo, se consideran desleales, entre otros, aquellos que generan o puedan generar confusión. Se prohíben todos aquellos actos que confundan o puedan confundir al consumidor en su elección de diferentes productos, actividades o establecimientos mediante la utilización de marcas, nombres comerciales o denominaciones de origen.

De igual forma, se establece la obligación para los proveedores de anunciarse por medio de información que sea veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas, delimitando que por información o publicidad engañosa o abusiva se entiende aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión.³¹

Asimismo, se establece que cuando se trate de productos o servicios que de conformidad con las disposiciones aplicables, se consideren potencialmente peligrosos para el consumidor o lesivos para el medio ambiente, o cuando sea previsible su peligrosidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que advierta sobre sus características nocivas, en el que se explique con claridad el uso o destino recomendado y los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos recomendados.³²

³¹ Artículo 32, Ley Federal de Protección al Consumidor.

³² Artículo 41, Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por su parte, la Ley General de Salud, en sus artículos 300 y siguientes, le otorga competencia a la Secretaría de Salud para vigilar y otorgar autorizaciones sobre la publicidad que se refiera a la salud y al tratamiento de enfermedades, así como productos higiénicos y de belleza, buscando evitar la publicidad en esta materia que induzca al público a engaño o error, o que se aproveche del consumidor al referirse a temas sensibles para él como la salud de sus seres queridos, o en relación con tratamientos para adelgazar, el consumo de insumos para la salud, bebidas alcohólicas, tabaco, etc. Tanto la ley como su respectivo reglamento condicionan dicha publicidad a que sea comprobable objetivamente, así como a determinados requisitos, como el de que no se asocie el tema del consumo del alcohol o tabaco a la masculinidad o feminidad.

En lo referente a los anuncios que van a ser divulgados por un tercero, tanto la Ley Federal del Radio y Televisión, como el Reglamento de Anuncios del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad establecen reglas generales para la divulgación de cualquier aviso publicitario por cualquier medio, mismas que podemos resumir en las siguientes:

1. La publicidad deberá mantener un equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación o en su caso, una proporción con los elementos urbanos en los que se encuentre fijado (como la fachada de una barda, en la que el anuncio puede emplear solo un porcentaje de la misma), excepto cuando se trate de espacios destinados específicamente a fines publicitarios;
2. Por lo que hace a publicidad con fines eminentemente comerciales, la misma no podrá colocarse en zonas que se consideren patrimonio cultural de la nación ni el perímetro de las mismas; de igual forma, no podrá transmitirse publicidad relativa a bebidas alcohólicas, tabaco y

cualquier otro producto dañino para la salud, en determinados horarios y entre determinados programas (como aquellos dirigidos a niños).

3. No transmitirá o divulgará propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades;
4. No deberá transmitirse o divulgarse publicidad que incite a la violencia, así como aquella relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición;
5. Para transmitir publicidad que se encuentre sujeta a aprobación por parte de alguna dependencia u organismo gubernamental, como la Secretaría de Salud, se deberá acreditar previamente tal autorización. De igual forma cuando se trate de loterías, rifas o cualquier otro tipo de sorteos. La publicidad de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y de las operaciones que realicen, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
6. En caso de publicidad de bebidas alcohólicas cuya graduación exceda de 20 grados, las difusoras comerciales deberán abstenerse de transmitir cualquier tipo de publicidad que emplee menores de edad; en el que se ingieran, real o aparentemente frente al público, los productos que se anuncian, o publicidad en la que exista algún tipo de exageración respecto del producto; asimismo esta publicidad deberá ser combinada o alternada con propaganda de educación higiénica y de mejoramiento de la nutrición popular;
7. Todos los productos que sean dañinos para la salud, deberán destinar un porcentaje de la publicidad que transmitan a campañas para el cuidado de la salud; de igual forma, deberá hacerse del conocimiento

público los efectos nocivos que tales productos pueden generar en sus consumidores.

Es importante mencionar que, si bien es cierto, el IMPI no es competente para velar por el cumplimiento de la mayoría de los ordenamientos referidos en este apartado, también lo es que, dichas normas se han emitido con el objeto de salvaguardar principios generales a los que debe apegarse cualquier publicidad.

Asimismo, es un hecho que la publicidad es un factor cada vez más determinante en el posicionamiento en el mercado y reputación de todo comerciante, por lo cual, la misma, además de involucrar procesos intelectuales que debieran ser protegidos de manera más eficiente por la legislación en esta materia, es claro que la misma incide de manera directa en la comercialización de bienes y servicios que incorporan, se distinguen o se anuncian por medio de creaciones intelectuales protegidas por derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, (siendo generalmente derechos de propiedad industrial los involucrados).

Por lo anterior, en los casos en que un competidor, no obstante existir estas restricciones, lleve a cabo su publicidad en contravención a las disposiciones que en materia de publicidad existan (entendiéndose por disposiciones no solo leyes y reglamentos, sino cualquier norma de observancia general, como Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas e incluso Normas Internacionales de ser aplicables), el mismo será sujeto a la sanción administrativa que cada norma prevea, pero también debe permitirse a los agentes económicos iniciar y obtener las declaratorias correspondientes por concepto de competencia desleal, al estar incurriendo el competidor en actos ilícitos y contrarios a las buenas costumbres.

3.5.3. Abuso de un derecho exclusivo.

Por abuso de un derecho exclusivo debemos entender cualquier conducta que distorsione el correcto equilibrio en las relaciones entre los agentes económicos que intervienen en el mercado, impidiendo la libre concurrencia de uno o más competidores de manera ilegítima, basándose en las prerrogativas que un derecho concedido de propiedad intelectual (en sentido amplio) otorga a su titular.

Es decir, cualquier conducta que impida el libre ejercicio del comercio en una sana competencia, aprovechando la concesión de un derecho de propiedad intelectual y por tanto el derecho a la explotación exclusiva de determinada obra, creación o signo distintivo protegido, sin que dicho impedimento se realice de forma legítima, incurrirá en un acto de competencia desleal.

Lo anterior se afirma en virtud de que, de la interpretación conjunta de los artículos 840 y 1912 del Código Civil Federal, es inteligible la obligación general para cualquier sujeto de indemnizar a cualquier persona (física o moral) a la que se le cause un daño (en sentido amplio) por el ejercicio que se haga de un derecho, siempre que ese ejercicio no produzca un beneficio (legítimo) para el titular del mismo o se ejercite con el único objeto de causar tal menoscabo.

En esta tesitura, como ya se ha descrito en el capítulo segundo anterior, por medio de los derechos de propiedad intelectual se conceden al titular diversas prerrogativas respecto de la creación intelectual protegida. Sin embargo, estas no son ilimitadas, pues las mismas obedecen a diversos fines de orden público, entre los que se encuentran el incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías, así como avances en materia de invenciones, la divulgación de conocimientos técnicos, la indicación de la fuente de un

producto o servicio, la seguridad del consumidor, la retribución a los creadores de obras autorales, etc.

Es igualmente importante considerar que para que una obra o creación del intelecto humano sea susceptible de constituirse en un derecho exclusivo, es necesario que la misma satisfaga diversos requisitos que la ley establece en cada caso. Asimismo, según se trate de una u otra figura, el creador o titular gozará de determinadas prerrogativas determinadas por la ley correspondiente, en razón de la naturaleza de dicha creación; tales prerrogativas son entre otras, de naturaleza económica y se traducen, ya sea en la facultad de explotar por sí, o por medio de terceros autorizados para tal fin tales creaciones incorporándolas a bienes tangibles, o en obtener los beneficios por la explotación de una obra autoral o protegida por derechos conexos o reservas al uso exclusivo.

Sin embargo, existen ocasiones en que el ejercicio de un derecho produce un perjuicio a la libertad de libre competencia consagrada en nuestra Carta Magna de forma ilegítima, generando de esta forma distorsiones al comercio y constituyéndose tales conductas en actos de competencia desleal. Estas conductas las podemos dividir en dos grandes grupos, a saber:

- 1) Aquellas que involucran creaciones protegidas por derechos exclusivos que en realidad no satisfacen los requisitos legales para estar protegidas por figuras que, conceden prerrogativas de esta naturaleza, en beneficio de quien se ostenta como único titular o creador de los mismos o;
- 2) Aquellas referidas a un agente económico que hace uso de las prerrogativas que la titularidad sobre una obra o creación protegida por un derecho exclusivo le concede, excediendo el alcance que el legislador pretendió dar a los mismos.

En ambos casos nos encontraremos en presencia de una obstaculización del comercio legítimo, traduciéndose lo anterior no solo en una afectación a la libertad de libre concurrencia al mercado, el perjuicio al equilibrio entre la oferta y la demanda que finalmente repercute en los consumidores, sino en actos que evidentemente constituyen competencia desleal.

Ahora bien, por lo que se refiere al primer supuesto, nos encontraremos en presencia del mismo cuando la autoridad encargada de conceder determinados derechos exclusivos por medio de una patente o registro, conceda un derecho exclusivo respecto de una obra, creación o signo distintivo que no reúne los requisitos legales, produciendo de esta forma una exclusión a los demás competidores de forma ilegítima.

Ejemplo de esta situación la encontramos cuando se concede una marca descriptiva, supuesto único sobre el que se han pronunciado nuestros más altos tribunales a través de tesis aisladas y jurisprudenciales, de las cuales, se transcribe la más ejemplificativa de ellas a continuación:

MARCAS DESCRIPTIVAS.

Cuando el artículo 95, fracción I, de la Ley de Invenciones y Marcas establece que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos que tratan de protegerse, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la calidad de los productos, resulta una interpretación bizantina querer distinguir entre "calidades" y "cualidades". **Al interpretar la ley se debe tener en cuenta la finalidad buscada por el legislador que, en este caso, es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes. Y en estos casos se trata de**

evitar la aprobación individual de una expresión que sea de tal naturaleza que todos los comerciantes o fabricantes tengan derecho a usarla, para lo cual lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. En el caso, la marca EXTRA no resulta descriptiva, en sí misma, ni de las cualidades ni de las calidades de un detergente como producto específico, ni se ve que los competidores tengan derecho a decir en sus marcas que el producto es EXTRA. Lo cual no les impedirá a todos decir que sus productos son extraordinarios, o que son óptimos, ya que aunque estas nociones podrán ser evocadas por el término EXTRA, su uso no puede quedar impedido a todos por el registro de la marca, como no quedaría impedido el uso de alguna palabra compuesta, o frase, que lleve la expresión "extra" seguida de otra que resulte distintiva.³³

Del contenido de las mismas podemos afirmar, que la competencia desleal no necesariamente se refiere a una cuestión de derechos de exclusiva sobre un nombre, símbolo o designación, sino que puede surgir del uso de palabras, marcas o símbolos que son de uso público y que no están alcanzados por la exclusividad otorgada a un sujeto concreto, por lo que hace a los signos distintivos.

³³ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 651/79. Procter & Gamble de México, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Séptima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación; 133-138 Sexta Parte; Página: 219; Tesis Aislada; Materia(s): Administrativa.

Aplicando por analogía lo anterior a las creaciones industriales, obras autorales, obras protegidas por los derechos vecinos o por una reserva de derecho al uso exclusivo, afirmamos que, cuando nos encontremos en presencia un elemento que de una u otra forma se encuentra en el patrimonio cultural o tecnológico de la humanidad, sin que ningún ente en particular tenga derecho a adquirir exclusividad para la explotación del mismo, es evidente que si el mismo se encuentra reservado a un solo agente económico estaremos en presencia de un acto de competencia desleal, pues la explotación o comercialización del mismo de forma exclusiva, excluirá de forma ilegítima a los demás competidores.

A mayor abundamiento, tratándose de creaciones industriales, cuando por error se conceda un registro o una patente a quien no tenga derecho a obtenerla, ya sea por circunstancias relativas a su persona o a los requisitos legales que todo registro o patente deba satisfacer para constituirse en un derecho exclusivo, quien se ostente con el mismo e impida a sus competidores la utilización de la tecnología que implica, obtendrá un beneficio indebido cuya consecuencia será, entre otras, la afectación al correcto funcionamiento del sistema de libre mercado.

Nos encontraremos en el mismo supuesto tratándose de obras protegidas por derechos de autor, derechos conexos o reservas de derechos que se encuentren en el comercio, ya sea directamente o a través de la incorporación o relación con productos o servicios ofertados por comerciantes, puesto que, a pesar de que en estos casos, las obras o creaciones por si no implican un propósito de especulación comercial, y se encuentran protegidas desde el momento en que se fijan en un soporte material sin que sea necesario un registro (a excepción de las reservas de derechos), la solicitud de inscripción y en su caso la obtención de un registro de una obra a la que pretenda dársele un uso comercial o industrial, puede constituir un acto de competencia desleal cuando la misma se introduzca o

planeo introducirse, directa o indirectamente en el comercio, y con tal registro se busque el uso exclusivo respecto de la obra, imagen, símbolo, sonido, etc., sobre la que se pretenda atribuir una autoría, cuando la misma forme parte del patrimonio cultural de la humanidad.³⁴

Al respecto es importante tener en consideración que si bien la Ley de la Propiedad Industrial contempla la nulidad de los registros y patentes que se hayan otorgado en contravención a la ley o a los requisitos que para su concesión se requerían, así como respecto de los registros y patentes obtenidos por quien no tenía un derecho legítimo, es evidente que en muchos de los supuestos en que un registro pueda ser nulificado, el titular del mismo pudo haber incurrido en actos de competencia desleal, al estar impidiendo ilegítimamente la concurrencia de los demás competidores, situación que evidentemente puede ser agravada si la conducta se realiza de forma consciente y deliberada.

Por lo que toca a las obras y creaciones reguladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la misma contempla la nulidad y cancelación de actos emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor en expedientes de reservas de derechos al uso exclusivo, en supuestos muy similares a los contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, por lo que hace a las obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos, únicamente se contempla la cancelación de un registro de forma oficiosa en virtud de la existencia de un error en el mismo (sin que la Ley defina en qué casos es procedente, y sin que se haya definido en la práctica); de igual

³⁴ Nos referimos a las obras contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor debido a que, a pesar de que las mismas no son el objeto directo de este trabajo, consideramos importante abordar de forma tangencial este tema, en virtud de que, a pesar de no encontrarse de forma alguna contempladas en el concepto de competencia desleal generalmente aceptado, ni preverse en el Convenio de París o en la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de la naturaleza de las obras o creaciones en este ordenamiento contempladas, adicionalmente al hecho de que las mismas en general no implican por sí una especulación comercial; en diversas ocasiones estas creaciones del intelecto humano generan un valor agregado a los productos o servicios a los que se incorporan, o con los que de una u otra forma se relacionan ya sea promocionándolos o publicitándolos, e incluso, en ocasiones los soportes materiales en los que se fijan estas obras o creaciones se convierten en cosas mercantiles en sí.

forma estos registros se pueden impugnar vía judicial. Al respecto es de señalarse que, si bien existirán ocasiones en que el trasfondo de la impugnación de tales registros será de naturaleza civil o similar, existirán casos en que la existencia de los mismos constituya o sea un medio para la realización de actos de competencia desleal, por lo cual, además de proceder su cancelación, estos actos deben ser contemplados y sancionados en razón de su naturaleza y las distorsiones al mercado que puedan generar, puesto que actualmente no han sido incluidos en estos supuestos por ningún ordenamiento legal, ni nacional ni internacional del que México forme parte.

Ahora bien, por lo que se refiere al segundo supuesto, consistente en que un agente económico haga uso de las prerrogativas que la titularidad sobre una obra, creación o signo distintivo protegido por un derecho exclusivo le conceda, excediendo el alcance que el legislador pretendió garantizar con tales prerrogativas al creador de una obra intelectual, señalaremos en principio que, en este supuesto, quien realiza actos de competencia desleal cuanta con un derecho legal y legítimamente concedido, sin embargo, por medio de los recursos legales que la ley pone a su disposición, el mismo obtiene un beneficio indebido, empleando tales recursos para fines diversos de los que fueron previstos.

Al respecto es de mencionarse el contenido del artículo 199 BIS 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra en el título correspondiente a “Los Procedimientos Administrativos”, específicamente en el capítulo correspondiente al “Procedimiento de declaración administrativa”, el cual a la letra reza:

Artículo 199 BIS 6.- En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su artículo 1701, sección 1 establece claramente la obligación de los Estado parte para prever medidas eficientes para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual, debiendo tener el cuidado necesario para que estas medidas no sirvan como medio para impedir el comercio legítimo.

De igual forma, en el primer párrafo del preámbulo del ADPIC se expresa el deseo de los países firmantes de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, considerando la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual sin que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos se conviertan a en obstáculos al comercio legítimo. Asimismo, el a artículo 8 del mismo ordenamiento, en su segundo párrafo establece la posibilidad de que sea necesaria la aplicación de medidas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

Asimismo, encontramos disposiciones similares en la mayoría de los acuerdos comerciales de los que México forma parte, con lo cual queda claro la conciencia que existe respecto del abuso que un titular pueda realizar de las concesiones que legalmente obtiene con el objeto de obtener beneficios adicionales sin empeñar en ello sus propios recursos de forma legítima.

Es de señalarse que, por lo que hace a los recursos a que tiene acceso un titular de cualquier derecho de propiedad intelectual, la única disposición en este sentido, la encontramos en el artículo 199 BIS 6 ya aludido, el cual se refiere a las medidas provisionales que el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial puede imponer a petición de un titular de un derecho de propiedad intelectual *lato sensu* cuando el mismo inicie o vaya

a iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción (propiedad industrial) o procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de comercio (propiedad intelectual *stricto sensu*).

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien, el Instituto ya referido debe velar por que estas medidas no sirvan para violar secretos industriales o realizar actos que constituyan competencia desleal, es evidente que, en caso de que se demuestre que dichas medidas fueron solicitadas y practicadas con tal objeto (independientemente de que el mismo se haya o no conseguido), o que se inicie un procedimiento que constituya competencia desleal, tales conductas deberán ser sancionadas en términos de la fracción genérica que prohíbe las conductas de competencia desleal, independientemente de las consecuencias respecto de la fianza que se haya otorgado al solicitar tal medida, o de los daños y/o perjuicios que en su caso puedan reclamarse.

3.5.4. Abuso de posición dominante

Si bien las prácticas monopólicas, oligopólicas y similares son competencia de la Secretaría de Economía y se encuentran reguladas y sancionadas en la Ley Federal de Competencia Económica, tales prácticas pueden encontrarse relacionadas con derechos de propiedad intelectual *lato sensu*, especialmente con derechos de propiedad industrial, y de forma más recurrente con signos distintivos (particularmente marcas).

En este sentido, es de tenerse en consideración que de acuerdo al artículo 28 Constitucional, no se consideran 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”*, sin

embargo, debe entenderse que esta excepción es aplicable siempre y cuando estos privilegios se hayan concedido con apego a la normatividad vigente y sin que mediara ningún tipo de error, como ya se ha expresado en el apartado inmediato anterior, pues de lo contrario el ejercicio de los mismos podrá no solo constituir un acto de competencia desleal, sino también un monopolio prohibido legal y constitucionalmente.

Es de señalarse que este artículo no hace referencia alguna a signos distintivos. Asimismo, el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial establece la facultad para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para declarar, de oficio o a petición de los organismos representativos, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, así como prohibir o regular el uso de las mismas, ya sea que estén registradas o no, cuando el uso de este signo distintivo sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

Es decir, se le otorgan facultades a tal Instituto para tomar las medidas que en razón de su competencia sean necesarias para evitar la constitución de monopolios o prácticas que afecten la libertad de competencia y que se encuentren relacionadas con alguna marca, sea que la misma se encuentre registrada o no.

En este entendido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá intervenir en la forma prescrita por tal numeral siempre que exista una conducta, voluntaria o involuntaria, que produzca un daño o tentativa de daño al correcto funcionamiento de la competencia, realizada por un agente económico que compita en el mercado de forma directa o indirecta, de forma desleal.

Consideramos pertinente señalar que si bien, tanto la Ley de la Propiedad Industrial, como algunos doctrinarios hacen referencia a este supuesto, consideramos poco probable la emisión de una declaratoria en este sentido por parte de este organismo descentralizado.

3.5.5. Violación de secretos industriales

Como se señaló, en el apartado relativo a la competencia desleal de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la violación a información confidencial es considerada como un acto de competencia desleal en términos generales, pues en esta conducta en realidad confluyen los elementos necesarios para que la misma sea considerada con ese carácter, al generar un beneficio indebido para quien la obtiene, sin que ese beneficio sea legítimo y proporcional a los esfuerzos que haya empeñado en adquirir tal conocimiento, produciendo o pudiendo producir distorsiones a las relaciones comerciales existentes.

Ahora bien, en nuestra legislación, todos los ilícitos relacionados con violación a secretos industriales se encuentran contemplados en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad industrial, en el cual se tipifican los ilícitos en esta materia que se persiguen por la vía penal, hasta este momento mediante querrela de parte ofendida. Es decir, cualquier violación a secretos industriales o controversia relacionada con información de carácter confidencial, será ventilada ante los Tribunales de la Federación en materia Penal.

No obstante lo anterior, como ya se ha mencionado, la sustracción de información confidencial, el aprovechamiento de la misma (se realice con o sin conocimiento de la ilicitud en su procedencia) o el instar a alguien a realizar este tipo de conductas, encierran en sí mismas actos de competencia

desleal cuando en ellas interviene un competidor directo o indirecto del propietario de la información, o producen al mismo un beneficio directo o indirecto al cual no tenga derecho, sea que esta conducta se haya realizado de forma voluntaria o involuntaria, y produzca o pueda producir un daño al correcto funcionamiento del mercado.

En esta tesitura, y no obstante que exista disposición expresa en la Ley de la materia en la que tales conductas se tipifican como delitos, ello no impide que la misma satisfaga los elementos de un acto de competencia desleal, y como tal, pueda ser sancionado en la vía administrativa.

3.5.6. Trasgresión a prerrogativas concedidas a titulares de derechos de propiedad intelectual en sentido estricto

Si bien la competencia desleal relacionada con derechos de propiedad intelectual *stricto sensu* no son materia del presente trabajo, consideramos pertinente abordarlos de forma superficial en virtud de la importancia que en el comercio han adquirido los mismos, y la estrecha relación que guardan con los derechos de propiedad industrial.

Es importante considerar que, en virtud de la exitosa introducción de estos derechos en el comercio, así como de la amplitud de obras y creaciones que por medio de estas figuras se protegen, actualmente comienzan a presentarse conductas relacionadas con los mismos que reúnen los requisitos para ser consideradas actos de competencia desleal.

En este sentido, es de tenerse en consideración que actualmente, se ha reconocido el carácter mercantil de este tipo de derechos en diversos acuerdos comerciales; ejemplo de ello es que los mismos han sido contemplados tanto en el ADPIC, anexo del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT por sus siglas en ingles), cuyo objetivo es regular de forma general las relaciones comerciales entre los diversos estados parte de la Organización Mundial del Comercio; de igual forma han sido previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en los diversos acuerdos comerciales signados tanto por México, como por los diversos estados a lo largo de todo el mundo, en los que no solo se contemplan derechos de propiedad industrial, sino que se incluyen de forma expresa disposiciones relativas a derechos de propiedad intelectual *stricto sensu*, pues los mismos son objeto de un número cada vez mayor de transacciones.

Por lo anterior, afirmamos que, en términos generales y adicionalmente a lo ya expuesto con anterioridad, cualquier violación a derechos morales o patrimoniales de un autor, a las prerrogativas concedidas a los titulares de derechos conexos, o al derecho exclusivo de explotación de una reserva de derechos, puede, en determinadas circunstancias constituir un acto de competencia desleal.

Es decir, cualquiera de las conductas descritas en el párrafo anterior que reúna los elementos que configuran un acto de competencia desleal, debe de ser regulado, y sancionado, puesto que estas prácticas, producen evidentemente una afectación al comercio, alterando el equilibrio entre los agentes económicos y finalmente obteniendo un beneficio de forma desleal, y en perjuicio del titular del derecho correspondiente, aunándose en muchas ocasiones un perjuicio al destinatario final de el bien o servicio que incorpore o que se relacione con la obra cuyas prerrogativas fueron trasgredidas.

En este sentido, estamos en presencia de un acto de competencia desleal en materia de propiedad intelectual *stricto sensu*, cuando confluyen los siguientes elementos:

1. Que la trasgresión a un derecho de esta naturaleza sea consecuencia de una acción u omisión, realizada de forma voluntaria o involuntaria.
2. Que esta conducta genere o pueda generar una distorsión al sistema de libre competencia de manera injustificada.
3. Que la conducta sea realizada por un competidor del titular de los beneficios económicos o morales de una obra o creación protegida por un derecho contemplado en la Ley Federal del Derecho de Autor, ya sea que la competencia existente sea directa o indirecta.
4. Que como consecuencia de lo anterior, se genere un beneficio concurrencial para un competidor, siempre que éste no tenga derecho a obtenerlo, por no haber empeñado en la recepción de tal beneficio, sus propios recursos o creatividad.

En este sentido, y considerando que incluso algunas de las figuras contempladas en la Ley Federal del Derecho de autor evidentemente estarán implicadas en relaciones comerciales (como es, por ejemplo, una promoción publicitaria), es menester regular y sancionar los actos de competencia desleal que respecto de las mismas surjan, pues con ello no solo se protegería a los titulares de los derechos correspondientes, sino a todos los elementos o participantes en el sistema de libre competencia, puesto que las distorsiones repercuten, ya sea directa o indirectamente, en los agentes económicos en general.

3.5.7. Violaciones a derechos de propiedad intelectual *lato sensu* en Internet

El internet, herramienta que en las últimas dos décadas ha cobrado cada vez mayor importancia, y ha logrado traspasar fronteras de todo tipo, plantea importantes retos a la propiedad intelectual en general y, entre estos retos se encuentra la previsión, regulación y sanción de los actos de competencia desleal que se presentan en este medio.

Es evidente que a través de esta herramienta, existe un sinnúmero de conductas que, además de trasgredir derechos de propiedad intelectual *lato sensu*, reúnen todos los elementos que, en general, configuran un acto de competencia desleal. Ejemplos de ellos tenemos la comercialización o entrega a un consumidor final de un producto protegido por una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial o de esquema de trazado de circuito integrado, en un territorio en el que la facultad de explotación se encuentre concedida a un sujeto diverso y determinado, sin el consentimiento correspondiente; el empleo de una marca protegida y en su caso registrada, como nombre de dominio, cuando la misma pueda generar confusión y no exista un interés legítimo por el titular del nombre de dominio en el empleo de tal denominación; la divulgación e incluso explotación de una obra protegida por un derecho de autor o un derecho conexo sin la autorización relativa y el pago de regalías correspondientes, entre muchos otros.

Es importante considerar que, si bien, de acuerdo a los elementos que en el apartado referente se señalaron como necesarios para que se configurara un acto de competencia desleal, podríamos afirmar que en los tres casos descritos anteriormente estamos en presencia de una conducta de tal naturaleza, no podemos pasar por alto que tales conductas trascienden tanto la territorialidad de las normas, como la competencia de los encargados

de aplicarlas, al igual que los usos o costumbre que una determinada comunidad pueda tener.

En este sentido, es de mencionarse que, en los ejemplos anteriormente referidos, nos encontramos en presencia de conductas que, de acuerdo a lo previsto en los diversos sistemas jurídicos, podemos considerar en términos generales, actos de competencia desleal, sin embargo, existen supuestos en los que delimitar la lealtad o deslealtad con la que un agente económico actúa adquiere una mayor dificultad, pues lo que en un Estado puede considerarse permisible, en otro país puede ser considerado desleal.

Adicionalmente, es de considerarse la territorialidad de las prerrogativas concedidas por derechos de propiedad industrial, así como de las normas jurídicas que velan por la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual y, como ya se había mencionado, la competencia jurisdiccional de las autoridades o juzgadores encargados de la aplicación de tales normas.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que las controversias que surjan por conductas de esta naturaleza, no pueden ser ventiladas, en términos generales, ante autoridades o jueces locales, pues incluso, en muchas ocasiones, las partes involucradas pertenecen a diversos Estados, sin que por ello, las mismas deban dejar de considerarse como actos de competencia desleal que exigen ser regulados y sancionados, si no por ordenamientos y autoridades locales, si mediante autoridades internacionales u organismos de carácter supranacional a los que los Estados deleguen tal facultad.

3.6. La fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como prohibición genérica de competencia desleal en esta materia.

Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, para que una legislación pueda ser considerada eficiente respecto de la inhibición de conductas que constituyen actos de competencia desleal, es necesario que, adicionalmente a los supuestos particulares que prevean conductas de esta naturaleza, exista una norma general por medio de la cual pueda inhibirse y sancionarse cualquier acto de competencia desleal, buscando en todo momento el mayor grado seguridad jurídica para los gobernados.

En la legislación mexicana, es el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial el numeral en el cual se prevén las conductas consideradas como competencia desleal. En tal artículo, encontramos cuatro supuestos que podemos considerar genéricos, a saber: (i) la fracción I, por medio de la cual el legislador pretendió prohibir, de manera general, cualquier acto de competencia desleal, buscando abarcar aquellos supuestos que no se prevén de forma específica, y que afectan las relaciones entre los agentes económicos, distorsionando el equilibrio que debe existir entre los factores que intervienen en un sistema de libre mercado; (ii) la fracción IX, la cual prevé las conductas (cualesquiera que estas sean) por medio de las cuales se genere confusión en la mente del consumidor respecto del proveedor de un producto o servicio, o el origen de los primeros; (iii) la fracción XXVI, que de igual forma, de manera general prevé la realización de actos que generen confusión en el consumidor respecto del titular de un derecho de propiedad industrial protegido y un tercero que emplee la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen del primero y; (iv) la fracción XXVII, por medio de la cual se considera infracción administrativa toda violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial que no constituyan delitos.

Es menester señalar que, si bien existen cuatro disposiciones genéricas referentes a lo que debe ser considerado como infracción administrativa, es evidente que las mismas pretenden abarcar situaciones diversas, pues la marcada con el número romano vigesimoséptimo se refiere a cualquier violación que se presente a lo dispuesto en el ordenamiento respectivo, sin importar si tal trasgresión es o no un acto de competencia desleal; por su parte, la fracción IX se refiere a cualquier acto de competencia desleal realizado por medio de la inducción al error que se haga al consumidor, respecto del proveedor o procedencia de un producto o servicio, situación que si bien puede presentarse por medio de un sinnúmero de conductas (razón por la cual la norma se encuentra redactada de forma general), produce siempre el mismo resultado, es decir, la distorsión al equilibrio en el mercado, por medio del engaño del consumidor; la fracción XXVI, si bien refiere que la realización de los supuestos ahí contemplados constituye un acto de competencia desleal en términos de la fracción I del mismo ordenamiento (por ser ésta la disposición que de forma más general pretende abarcar cualquier acto de competencia desleal), establece como requisitos para que se actualice tal disposición que un sujeto emplee los signos distintivos, elementos operativos y de imagen (cualesquiera que esto sean) de un tercero, con el fin de generar en el consumidor la idea equivocada de una relación comercial con éste último; en cambio, la fracción, I, objeto del presente trabajo, pretende abarcar cualquier acto de competencia desleal que, ya sea por no presentarse de forma recurrente o, nunca haberse presentado, no se encuentra contemplado de forma particular, debiendo de cualquier forma sancionarse.

Asimismo, es de señalarse que el juzgador o la autoridad encargada de hacer cumplir tales disposiciones, debe tener en cuenta que por tratarse cada supuesto de una norma en términos de la teoría del derecho, cada uno de ellos puede y debe ser aplicado de forma independiente de cualquier otra, es decir, el juzgador deberá encuadrar la conducta de que se trate en el

supuesto más pertinente, ya sea que se prevea de forma particular, o por medio de alguna de las normas genéricas, sin ser necesario o adecuado, encuadrar una conducta en dos o más fracciones.

Establecido lo anterior, procederemos al estudio de la fracción I ya aludida, la cual pretende calificar como infracción administrativa cualquier acto de competencia desleal, y la cual, a la letra reza:

“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;” (...)

Ahora bien, de la lectura de tal norma afirmamos, que para estar en presencia de una conducta que constituya infracción administrativa y por tanto sea sancionable con base en lo dispuesto por la fracción referida en el párrafo anterior, en sentido estricto, debemos estar en presencia de los siguientes elementos:

1. Ser contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios;
2. Ser un acto de competencia desleal y;
3. Estar relacionada con la materia que esta Ley regula, es decir, derechos de propiedad industrial previstos en tal ordenamiento.

Ahora bien, con el propósito de determinar la aplicabilidad de esta norma, consideramos conveniente realizar las siguientes acotaciones respecto de los elementos arriba señalados.

Por lo que se refiere al primer supuesto, es de mencionarse que de acuerdo a la doctrina, los usos y las costumbres son prácticas reiteradas, empleadas en diversas ocasiones para darle sentido a una norma, pero diferentes entre sí.

Por uso debemos entender toda práctica (ya sea general, local o profesional) que concurre de un modo tácito en la formación de los actos jurídicos (especialmente en los contratos), y que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, se sobreentiende inclusive, con algunas reservas, en los actos de carácter solemne, para interpretar o completar la voluntad de las partes.³⁵ Su realización es más o menos reiterada y constante, sin embargo, al referirnos al elemento subjetivo u opinio juris encontramos únicamente la conciencia de su generalidad. El uso no es por sí mismo fuente del derecho, sino que sirve solamente para dar el contenido a una determinada norma de ley que le da eficacia.³⁶ El uso es la forma del derecho consuetudinario inicial de la costumbre, con un grado de solemnidad menor.³⁷

Cuando hablamos de costumbre, nos referimos a un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio, es decir, está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo a las cuales los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, tal cual si se tratase de una ley. Se integra por dos elementos: el subjetivo, consistente en la idea de que el uso es jurídicamente obligatorio y por tanto debe aplicarse y; el objetivo, consistente en la práctica prolongada de un determinado proceder.³⁸ El reconocimiento de su obligatoriedad por el poder público se exterioriza en dos formas distintas:

³⁵ GÉNY, François. "Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif: Essai critique." Francia, Lib. Générale de Droit & Jurisprudence, 1954. p. 418.

³⁶ Idem. pp. 65 y 66.

³⁷ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=uso 04/11/2007.

³⁸ GARCIA MÁYNEZ, Eduardo. "Introducción al estudio del Derecho" 50ª ed. Porrúa, México, 1999. pp. 61 y 62.

expresa (por medio de una ley, en la que el legislador establece, por ejemplo, que a falta de precepto aplicable a una determinada controversia, deberá el Juez recurrir a la costumbre) o tácita (aplicación de una costumbre a la solución de casos concretos).³⁹

Asimismo, la doctrina ha definido a las buenas costumbres como la moral media de un lugar y de una época que varía en el tiempo y en el espacio, que prevalece en una comunidad y tiempo determinados.⁴⁰ Dicho de otra forma, son el conjunto de hábitos generalizados prácticas o inclinaciones observadas por una agrupación humana en un lugar y momento determinado, las cuales son aprobadas por el núcleo social de una época y lugar determinados.⁴¹

Establecido lo anterior, consideramos conveniente señalar que, en el texto transcrito referido a los usos y costumbres encontramos la conjunción copulativa “y”, es decir, una conjunción cuya función gramatical consiste en vincular o unir palabras en un concepto, sin que se pueda optar por una u otra; en tal virtud, para que podamos hablar de una conducta infractora en términos de tal precepto, debemos estar en presencia de un acto que sea contrario tanto a los usos como a las costumbres consideradas honestas en materia comercial, industrial y de servicios, lo cual, a nuestro juicio, es imposible de configurar por las diferencias entre estos dos conceptos ya expuestas.

Tocante al segundo supuesto, es de mencionarse que, el hablar de actos de competencia desleal, implica referirse a usos o costumbres honestos en materia industrial o comercial (incluyendo dentro de esta última

³⁹ Idem. p. 63.

⁴⁰ MARTINEZ ALFARO, Joaquin. “Teoría de las Obligaciones” 9ª ed. Ed. Porrúa, México, 2003. p. 123.

⁴¹ DOMINGUEZ MARTÍNES, Jorge Alfredo. “Derecho Civil, Parte general. Personas, cosas, negocio jurídico e invalidez”. 9ª ed. Ed. Porrúa, México, 2003. pp. 572-573-

categoría a los servicios), pues los mismos son elementos indispensables para evaluar la lealtad o deslealtad de una conducta realizada en el mercado con fines concurrenciales, por lo cual, una conducta contraria a los buenos usos o costumbres en materia industrial o comercial, implica evidentemente competencia desleal.

Por lo que se refiere al tercer supuesto, es importante tener en consideración que, de acuerdo al texto de la norma en estudio, para que nos encontremos en presencia de un acto de competencia desleal que sea competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es necesario que el mismo implique explotación de ideas que representan una ventaja competitiva en materia industrial o comercial a su creador y que merezcan exclusividad en su uso regulada por este ordenamiento; sin embargo, existen elementos que no satisfacen los requisitos para erigirse en derechos exclusivos, pero que, de ser empleados por sujetos diversos a su creador, implicarán actos de competencia desleal.

En este sentido, debemos recordar que, como ya se ha expuesto, la prohibición de competencia desleal (tanto en esta, como en las demás materias) tiene como fin teleológico el preservar un adecuado equilibrio entre los factores y agentes que inciden en la competencia, pasando a segundo plano los intereses particulares, como pueden ser, los intereses del titular de un derecho que sufre directamente una afectación concurrencial y generalmente económica.

En tal virtud, el sentido de este último elemento, deja claro que el legislador esta pasando por alto la finalidad última de prohibir los actos de competencia desleal, constriñéndose únicamente a los intereses de los titulares de un derecho, excluyendo con ello la sanción de actos que constituyen competencia desleal, que no se relacionan con una creación industrial o signo distintivo protegido por alguna figura contemplada en tal

ordenamiento, y que generan distorsiones en el comercio.

Por lo expuesto, consideramos que la disposición por medio de la cual se busca prohibir cualquier acto de competencia desleal, de acuerdo a la redacción de la misma, resulta casi o incluso completamente inaplicable por sí, debiendo existir supuestos normativos que permitan aplicar de forma únicamente secundaria tal precepto, para no incurrir en violaciones a garantías individuales por un exceso en el empleo del libre arbitrio de la autoridad para aplicar la norma, y sin que dicha aplicación pueda ser fácilmente cuestionada e impugnada.

En virtud de lo anterior, y considerando el propósito de la existencia de la fracción primera del artículo 213, así como la necesidad de una fracción genérica por medio de la cual pueda sancionarse cualquier acto de competencia desleal no previsto de forma específica, sin dejar de lado la necesidad de delimitar lo que puede o no considerarse como ilícito en este supuesto, en pro de brindar una mayor seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, consideramos necesario la redefinición del texto en estudio a fin de que su aplicación sea eficiente.

Ahora bien, considerando todo lo expuesto a lo largo del presente capítulo, sugerimos como texto contemplado en la fracción genérica que prohíba la competencia desleal, el siguiente:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I. Llevar a cabo cualquier acto de competencia desleal que se relacione con creaciones intelectuales aplicadas a la industria o el comercio. Para efectos de esta fracción, se considerará competencia desleal cualquier conducta que:

a) Sea realizada por cualquier sujeto que, directa o

- indirectamente, tenga intervención en actos calificados como actos de comercio por la legislación mercantil;*
- b) Sea contraria a los usos honestos o buenas costumbres en materia industrial o comercial, que no contravengan el orden público;*
 - c) Se relacione con creaciones o producciones del intelecto humano, que tengan aplicación en la industria o en el comercio, independientemente de que se encuentren protegidas o no por un derecho exclusivo;*
 - d) Afecte o pueda afectar negativamente y sin justa causa, las relaciones de oferta o demanda de productos o servicios en el mercado.*

Asimismo, es importante tener en consideración que, para determinar la lealtad o deslealtad con la que un sujeto se conduce en materia de competencia, la autoridad o juzgador encargado de individualizar la norma, deberá tener en consideración los sistemas de autorregulación existentes relativos al comportamiento y publicidad en el mercado, como pueden ser códigos de conducta establecidos por organismos formados por los participantes en las relaciones comerciales con el objeto de autorregularse, Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas, y cualquier otro elemento que permita delimitar lo que, en el mundo fáctico, es considerado permisible en un determinado sector de la industria o el comercio, sin olvidar la protección de los consumidores como elemento más vulnerable dentro de la competencia.

CONCLUSIONES

Con base en lo expuesto a lo largo del presente trabajo, podemos establecer como conclusiones, las siguientes:

1. De acuerdo a los preceptos Constitucionales que establecen los principios, obligaciones y facultades del Estado en materia económica, los órganos del mismo se encuentran obligados a garantizar y velar por la existencia de un sistema de libre competencia en el mercado.
2. En el sistema económico de libre mercado en el que actualmente nos encontramos inmersos, el cual se rige por los principios del neoliberalismo, son factores esenciales los siguientes:
 - (i) La existencia de una libre competencia entre los proveedores que participan en el mercado;
 - (ii) El equilibrio entre la oferta y demanda de productos y servicios que debe ser generado por las relaciones entre los proveedores y los consumidores;
 - (iii) La intervención restringida del Estado en las relaciones económicas que se suscitan entre los factores que intervienen en la libre competencia, limitándose únicamente la primera a garantizar la segunda.
3. Es obligación del Estado, por medio de los órganos competentes pertenecientes los tres poderes que lo integran, lograr una protección eficaz en contra de los actos de competencia desleal, conjugando: (i) la creación y entrada en vigencia de normas susceptibles de ser aplicadas de forma eficiente y; (ii) la observancia de tales normas, por la que deben velar tanto la autoridad administrativa como el poder judicial.

4. Conforme a los principios de la economía de mercado en la que nos encontramos, es obligación de los particulares o gobernados que son proveedores de bienes o servicios, competir de forma leal, tanto entre ellos, como frente a los consumidores o destinatarios finales de sus mercancías. Asimismo, es obligación del Estado, por medio de los órganos y organismos que lo integran, velar por la existencia de un sistema de sana y libre competencia, previniendo y en su caso sancionando (buscando inhibir), cualquier conducta de tales agentes económicos que no se realice conforme a los “buenos usos o costumbres” en materia industrial o comercial y que por tanto, atente contra la libertad de competencia de los proveedores o contra los derechos de los consumidores.

5. Las creaciones intelectuales protegidas por medio de los derechos de propiedad intelectual *lato sensu* han sido introducidas de forma exitosa al comercio, pues las mismas han sido objeto de transacciones ya sea comerciando directamente las prerrogativas que un derecho de esta naturaleza otorga, o incluidas en los objetos que las incorporan y que se encuentran en el comercio. Por lo anterior, es obligación del Estado velar por que las relaciones comerciales que involucren este tipo de derechos se desenvuelvan de forma adecuada.

6. La propiedad intelectual *lato sensu* ha sido dividida en dos grandes ramas: la propiedad intelectual en sentido estricto, y la propiedad industrial; no obstante lo anterior, existe una estrecha relación entre las figuras que protegen las creaciones intelectuales ubicadas en estas dos grandes ramas, pudiendo incluso existir, en algunos casos, una doble protección para determinadas obras del intelecto.

7. A pesar de la similitud entre las figuras de propiedad intelectual (en sentido amplio) que tutelan las diversas creaciones del intelecto humano, las prerrogativas concedidas por medio de cada figura, son diversas y, en

ocasiones, con fines y alcances considerablemente diferentes unos de otros.

8. Conforme a las obligaciones contraídas por nuestro país ante organismos internacionales y mediante acuerdos con otros Estados (generalmente en materia comercial), México se ha obligado a combatir y sancionar todo acto de competencia desleal, y de manera particular se ha obligado a sancionar las conductas de esta naturaleza que se susciten en materia de propiedad industrial.
9. El Convenio de París ha definido a los actos de competencia desleal como *“todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”*¹.
10. Con el objeto de procurar una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual, tanto la Ley de la Propiedad Industrial como la Ley Federal del Derechos de Autor contemplan diversos procedimientos administrativos por medio de los cuales se pretenden prever, de manera formal, los medios legales necesarios para corregir cualquier trasgresión ya sea a los principios por los que se rige esta materia, o a los derechos de un particular adquiridos en relación a alguna creación del intelecto humano.
11. México, a pesar de prever de manera general, medios legales pertinentes para el combate a los actos de competencia desleal, no cumple cabalmente su obligación en razón de que los agentes económicos se enfrentan constantemente a una incertidumbre jurídica en el ejercicio diario de sus actividades comerciales, misma que se manifiesta, en términos generales, de dos formas:

¹ Artículo 10, Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

- (i) En ocasiones, los medios legales previstos en la ley resultan ineficaces en el combate de todos los actos de competencia desleal que se suscitan en el ejercicio diario del comercio (ya sea que afecten directamente a un comerciante en particular, o a una colectividad) , en virtud de:
 - a) La falta de precisión de las normas jurídicas, que se traduce en una evidente dificultad para el juzgador (en este caso el IMPI) al momento de interpretar e individualizar la norma y, muchas veces en procesos demasiado largos por la inexistencia de un criterio fijo o determinado entre los diversos órganos emisores y revisores;
 - b) La falta de tipificación de ciertas conductas en la norma, que *de facto* constituyen actos de competencia desleal.

- (ii) La aplicación de la norma, en un número considerable de supuestos, se encuentra supeditada al “libre arbitrio” y facultad de interpretación de la autoridad al momento de individualizar la misma, sin que para esta actividad existan estándares establecidos, del conocimiento público, medibles y parametrizables, que delimiten los elementos a considerar para calificar una conducta como desleal, o que permitan incluso, de manera fundada, incluir o excluir una conducta de los “buenos usos o costumbres” en materia industrial o comercial.

12. Actualmente, en la Ley de la Propiedad Industrial existen cuatro supuestos jurídicos que, de manera genérica, establecen las conductas que deben constituir infracciones administrativas; tres de estos supuestos se refieren invariablemente a actos de competencia desleal.

13. En ciertas ocasiones existe incluso un desconocimiento o falta de certeza por parte del gobernado respecto de las conductas de las cuales debe

abstenerse por ser actos de competencia desleal al considerarse contrarios a los usos honestos o buenas costumbres en materia industrial o comercial por los Tribunales o autoridades administrativas competentes. Adicionalmente, la interpretación que realiza la autoridad de las normas genéricas (como es la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial) en ocasiones varía incluso de un caso a otro, por la falta de parámetros establecidos y publicados al respecto.

14. La falta de seguridad jurídica para los comerciantes se ha traducido en afectaciones a la economía de libre mercado, y por tanto, ha producido un detrimento considerable a la población en general respecto de su calidad de vida, pues la existencia de competencia desleal produce un desequilibrio en la oferta y la demanda, hecho que puede acarrear incrementos en los precios, cierre de pequeñas o medianas empresas que no cuenten con el capital suficiente para enfrentar actos o consecuencias de tal naturaleza, entre muchos otros; lo anterior se traduce en menores ingresos y mayores egresos para el Estado, pues los comerciantes que no puedan mantenerse en el mercado dejarán de pagar impuestos, al mismo tiempo que generan desempleo, produciendo de esta forma una cadena interminable de perjuicios indirectos a la población.

15. Con el objeto de que México logre una economía internacionalmente competitiva, así como un desarrollo sostenido y sustentable, entre otras cosas, es necesario que logre empatar la protección de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (entre ellas, la de seguridad jurídica y la de impartición de justicia pronta y expedita) con su obligación de garantizar una libre competencia para los agentes comerciales cuyo papel es proveer bienes y servicios, y con una adecuada protección a las creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual.

16. En virtud de que el significado connotativo de los términos “competencia leal” y “competencia desleal” se determina en gran medida atendiendo al tiempo y lugar de que se trate, y como ya se ha expresado anteriormente, puede variar de un lugar a otro, o de una época a otra, es necesario que se proporcione a los gobernados los elementos que constituyen, en términos generales, un acto de competencia desleal, en un Estado determinado (en este caso México). Tales elementos deben estar delimitados y ser publicados y accesibles a cualquier particular, a efecto de que las resoluciones en ellos fundadas puedan ser sostenidas ante un Tribunal revisor, ya sea de legalidad o de constitucionalidad, adicionalmente al hecho consistente en que con su publicidad, se otorga certeza jurídica a los destinatarios de la norma.

17. Los elementos que a nuestro juicio el juzgador (en este caso, la autoridad competente del IMPI) debe tomar en consideración al momento de dictar una resolución, y que deben ser del conocimiento público (preferentemente a través de una norma contenida en una ley, como lo es el artículo 213 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial), son los que integran el texto al que ya se ha hecho alusión en el capítulo tercero de este trabajo como contenido que consideramos debe incluirse en el precepto objeto de estudio de este documento, y el cual se transcribe a continuación de manera íntegra:

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I. Llevar a cabo cualquier acto de competencia desleal que se relacione con creaciones intelectuales aplicadas a la industria o el comercio. Para efectos de esta fracción, se considerará competencia desleal cualquier conducta que:

a) Sea realizada por cualquier sujeto que, directa o indirectamente, tenga intervención en actos calificados como actos de comercio por la legislación mercantil;

- b) Sea contraria a los usos honestos o buenas costumbres en materia industrial o comercial, que no contravengan el orden público;*
- c) Se relacione con creaciones o producciones del intelecto humano, que tengan aplicación en la industria o en el comercio, independientemente de que se encuentren protegidas o no por un derecho exclusivo;*
- d) Afecte o pueda afectar negativamente y sin justa causa, las relaciones de oferta o demanda de productos o servicios en el mercado.*

18. Con el fin de abatir la incertidumbre jurídica al momento de que el juzgador (o en este caso, el IMPI) aplique la norma, individualizándola al caso concreto, es necesario que, además de incluir en la norma prohibitiva los elementos generales a que debe atender la autoridad al momento de evaluar la lealtad o deslealtad de una conducta en materia industrial o comercial, relacionados con creaciones del intelecto humano, es necesario establecer y hacer público lo que se considera como “buenos usos” o “usos honestos” y “buenas costumbres”, estableciendo que es lo que se encuentra permitido en los diversos sectores de la industria y el comercio por medio de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Códigos de Ética en las diversas Cámaras, etc., así como atender a lo dispuesto en otras normas, siempre que tales disposiciones se relacionen directa o indirectamente con las diversas creaciones del intelecto humano, como pueden ser normas que regulen la publicidad, el embalaje de los productos, la tecnología en general, etc.

19. Si bien, es necesario que en la norma existan elementos objetivos por medio de los cuales se indique a la autoridad encargada de realizar la función materialmente jurisdiccional, los parámetros que debe considerar o evaluar al momento de calificar una conducta como leal o desleal, es

indispensable tener presente que el papel más importante es precisamente el de la autoridad (en este caso, adscrita al IMPI), quien deberá considerar todos los elementos de convicción que las partes en controversia hayan aportado, o en su caso, que se encuentre integradas al expediente correspondiente, a efecto de sancionar todo acto que constituya un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, que produzca o pueda producir una alteración negativa (por mínima que sea) en las relaciones jurídicas y/o económicas que se suscitan en un mercado determinado, que se relacionen con creaciones del intelecto humano y que se realice por un competidor directo o indirecto.

20. El crecimiento económico y desarrollo nacional de México como Estado se encuentran estrechamente vinculados con el correcto funcionamiento del comercio. Por lo anterior, el bienestar de la población tanto en el aspecto económico como social, depende en cierta medida de la existencia de un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda de productos y servicios, equilibrio que solo puede conseguirse por medio de relaciones jurídica y comercialmente sanas entre los participantes en el mercado, es decir, una sana competencia, por la cual deben velar los órganos del Estado.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA

1. ACOSTA ROMERO, Miguel. "Nuevo Derecho Mercantil". 2ª ed. Ed. Porrúa, México, 2003. p.7.
2. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal". Ed. Civitas, España, 1978.
3. BARONA VILAR, Silvia. "Competencia desleal". Ed. Tirant lo Blanch, España, 1999. pp. 67-75.
4. BARONA VILAR, Silvia. "Tutela civil y penal de La publicidad". Ed. Tirant lo Blanch, España, 1999. pp. 67-82.
5. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. "Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial". 3ª ed., Aranzadi, S.A., España, 2002.
6. BREWSTER, Arthur Judson, et al. Introducción a la publicidad. Tr. de la 6ª ed . en inglés por Alfonso Vasseur Walls. Ed. Continental, México, 1963. p. 20.
7. CALVO MARROQUIN, Octavio, et al. "Derecho Mercantil". 48ava ed. Ed. Banca y Comercio, México, 2005. pp. 148-149.
8. DOMINGUEZ MARTÍNES, Jorge Alfredo. "Derecho Civil, Parte general. Personas, cosas, negocio jurídico e invalidez". 9ª ed. Ed. Porrúa, México, 2003. pp. 572-573.
9. GARCIA MÁYNEZ, Eduardo. "Introducción al estudio del Derecho" 50ª ed. Porrúa, México, 1999. pp. 61-63.
10. GARCÍA MÉNDEZ, Sebastián Alfredo "Competencia desleal. Actos de desorganización del Consumidor". Ed. Lexis Nexis, Argentina, 2004.
11. GÉNY, François. "Méthode d'interpretation et sources en droit privé positif: Essai critique." Francia, Lib. Générale de Droit & Jurisprudence,

1954. p. 418.
12. GHIDINI, Gustavo. "Aspectos actuales del derecho industrial". Ed. Comares, España, 2002.
 13. INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. "Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes" Ed. World Intellectual Property Organization, Suiza, 1996. pp. 6-63
 14. JALIFE DAHER, Mauricio. "Uso y valor de la Propiedad Intelectual". Ed. Gasca, México, 2004.
 15. MARTINEZ ALFARO, Joaquin. "Teoría de las Obligaciones" 9ª ed. Ed. Porrúa, México, 2003. p. 123.
 16. PEREZ MIRANDA, Rafael. "Propiedad industrial y competencia en México. Un enfoque de derecho económico". Ed. Porrúa, México, 1994. Pp. 117-227.
 17. PEREZNIETO CASTRO, Leonel, et al. "Derecho de la competencia económica" Ed. Oxford University Press, México, 2002, pp. 1-7.
 18. PLAISANT MELANGES, Marcel. "Etudes sur la propiete industrielle, literare, artistique". Ed. Sirey. Francia, 1960. Pp. 163-161.
 19. PORTELLANO DIEZ, Pedro. "La imitación en el derecho de la competencia desleal. Ed. Civitas, España, 1995. pp. 258.
 20. RANGEL MEDINA, David. "Derecho intelectual". Ed. McGraw-Hill, México, 1998.
 21. RANGEL MEDINA, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991. pp. 10-11.
 22. ROUBIER, Paul, en "Etudes sur la propiete industrielle, literare, artistique" Recopilado por PLAISANT MELANGES, Marcel. Ed. Sirey, Francia, 1960. p. 162.
 23. SÁNCHEZ PICHARDO, Alberto C. "La competencia desleal". Ed. Porrúa, México, 2003. pp. 208.
 24. WALTER FRISCH, Philipp. "La competencia desleal". Ed. Trillas,

México, 1975.

25. WITKER, Jorge. "Derecho de la competencia en América". Ed. Fondo de Cultura Económica, Chile, 2000. p. 50.

26. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. "La Propiedad Intelectual" 3ª ed. Ed. Trillas, México, 2005.

DISCOS COMPACTOS (CDs):

1. Diccionario Jurídico Mexicano en CD, Ed. UNAM IIJ, México, 2003.
2. IUS 2006

LEGISLACIÓN:

1. Código Civil Federal
2. Código de Comercio
3. Ley de la Propiedad Industrial
4. Ley Federal del Derecho de Autor
5. Ley Federal de Variedades Vegetales
6. Ley General de Sociedades Mercantiles
7. Ley Federal de Protección al Consumidor
8. Ley General de Salud
9. Ley Federal de Radio y Televisión
10. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
11. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor
12. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
13. Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión
14. Reglamento de Anuncios del Distrito Federal
15. Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
16. Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio.

17. Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
18. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
19. Tratado de Libre Comercio de América del Norte
20. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.
21. Tratado de Libre Comercio del grupo de los tres (México, Colombia y Venezuela).
22. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.
23. Trademark Manual of Examining Procedure

PÁGINAS DE INTERNET

1. http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf 11/03/07.
2. <http://www.wipo.org/> 11/03/07
3. http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_1516_antecedentes_del_der 25/03/07
4. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf 25/03/07.
5. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf 25/03/07.
6. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=creaci3n 25/03/07.
7. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=uso 04/11/2007.

8. http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=competencia 07/10/07.
9. http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=desleal 07/10/07.
10. http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=lealtad 07/10/07.