



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Derecho

*REGULACION JURIDICA DE LA PUBLICIDAD DESLEAL
EN EL COMERCIO EN MEXICO*

que para obtener el título de:
Licenciado en Derecho

PRESENTA:
Fermín Jesús Nava Sánchez

DIRECTOR DE TESIS:
Dra. María Susana Dávalos Torres

Ciudad Universitaria, CDMX, 2018





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO MERCANTIL

LIC. IVONNE RAMIREZ WENCE
DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

PRESENTE.

El alumno: FERMIN JESUS NAVA SANCHEZ, con número de cuenta: 307190011 realizó bajo la supervisión de la LIC. MARIA SUSANA DAVALOS TORRES, el trabajo titulado: "REGULACION JURIDICA DE LA PUBLICIDAD DESLEAL EN EL COMERCIO EN MEXICO", que presentará como tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho.

El trabajo realizado por dicho alumno reúne los requisitos reglamentarios aplicables, para los efectos de su aprobación formal.

En vista de lo anterior, comunico a usted que el trabajo de referencia puede ser sometido a la consideración del H. Jurado que habrá de calificarlo.

Por sesión del día 3 de febrero de 1998 del Consejo de Directores de Seminario se acordó incluir en el oficio de aprobación de tesis la siguiente leyenda que se hace del conocimiento del sustentante:

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que oportuna iniciación del trámite para la celebración del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad".

Atentamente.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU".

Ciudad Universitaria, a 23 de mayo del año 2018

DR. ALBERTO FABIAN MONDRAGON PEDRERO,
DIRECTOR

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

c.c.p. Secretaría General de la Facultad de Derecho.
c.c.p. Archivo Seminario.
c.c.p. Alumno.
AFMP*/csv.

*A mis papás
y hermana por su
amor y en agradecimiento
a lo que soy.*

*A Paulina Díaz Barreiro y a Diego Pani
por confiar en mí y forjar mi carrera.*

*A Carlos Pérez de la Sierra y a Pierre Thomas por
darme la base de mi futuro.*

*A Susana Dávalos por su infinita paciencia y fundamental
dirección en este sueño.*

Título original: *Regulación jurídica de la publicidad desleal en el comercio en México*

Escrito por: Fermín Jesús Nava Sánchez

Diseño editorial por: Thésika · Diseño de tesis

© Derechos reservados (las imágenes usadas en el diseño de este documento fueron adquiridas legalmente por Thésika.mx. El autor conserva todos los derechos).

contacto@thesika.com.mx | www.thesika.mx

Impreso en la CDMX durante 2018.

Composición & Diseño editorial: Valeria Morales (Thésika)

Corrección ortográfica: Fermín Jesús Nava Sánchez

Fermín Jesús Nava Sánchez

REGULACIÓN JURÍDICA
DE LA PUBLICIDAD DESLEAL
EN EL COMERCIO
EN MÉXICO



0 7 0 7 5 6 1 0 1 0 6 4

Índice

Introducción	16
CAPÍTULO I. Comercio y publicidad	16
1.1 Comercio y derecho mercantil	17
1.1.1 Historia del comercio	17
1.1.2 Historia del derecho mercantil	17
1.1.3 Definición de derecho mercantil	18
1.1.4 Acto de comercio	19
1.1.5 El comerciante	22
1.1.6 La empresa	23
1.2 Mercadotecnia	23
1.2.1 Definición de mercadotecnia	23
1.3 Publicidad	25
1.3.1 Historia de la publicidad	25
1.3.2 Definición de publicidad	29
1.3.3 Elementos de la publicidad	32
1.3.4 Importancia de la publicidad en el comercio actual	33
1.3.5 Funciones de la publicidad con relación al comercio	35
1.3.6 Sujetos de la publicidad	39
1.3.6.1 El consumidor o sujeto receptor de la publicidad	39
1.3.6.2 Los emisores de la publicidad	40
1.3.6.3 El producto o servicio	41
1.3.6.4 El mercado	41
1.3.6.5 Los medios de difusión	44

CAPÍTULO II. La marca 48

2.1 Propiedad intelectual	49
2.2 Origen histórico de la marca	52
2.3 Antecedentes jurídicos de la legislación marcaria en México	53
2.4 Marco jurídico de la marca.	55
2.4.1 Constitución.	55
2.4.2 Tratados internacionales	64
2.4.3 Ley de la Propiedad Industrial	68
2.5 Definición de marca.	68
2.6 Solicitud de registro de marca	75
2.7 Registro de marca.	83
2.8 Procedimientos constenciosos	84
2.8.1 Caducidad	86
2.8.2 Nulidad	90
2.8.3 Cancelación	99

**CAPÍTULO III. Competencia desleal y regulación
de la publicidad desleal 100**

3.1 Concepto de economía.	101
3.2 Microeconomía.	102
3.3 Equilibrio de mercado	103
3.4 Mercado perfecto	103
3.5 Competencia imperfecta	104
3.6 Monopolio.	105

3.7 Oligopolio	105
3.8 Competencia monopolística.....	106
3.9 Poder de mercado	106
3.10 Discriminación de precios	108
3.11 Marco jurídico de la libre competencia y de la propiedad intelectual ...	108
3.11.1 Constitución	108
3.11.2 Tratados internacionales	111
3.11.3 Leyes Federales	112
3.11.3.1 Ley Federal de Competencia Económica.....	112
3.11.3.2 Ley de Propiedad Intelectual.....	113
3.12 Publicidad desleal.....	114
3.13 Marco jurídico de la publicidad desleal.....	123
3.13.1 Antecedentes.....	123
3.13.2 Marco jurídico mexicano vigente	124
3.14 Contingencia actual en materia de publicidad desleal en México.....	127
3.15 Modelos de regulación de la publicidad desleal y estudio compara- tivo frente a la regulación mexicana	129
CAPÍTULO IV. Solución del programa	132
4.1 Comparación entre la legislación mexicana y española	133
4.2 Propuesta de modificaciones en la Ley de la Propiedad Industrial respecto a la publicidad desleal	137
4.3 Propuesta de implementación	138
4.4 Proyección de beneficios comerciales	143
Conclusiones	146
Bibliografía	152

Introducción

La publicidad es una figura que ha sido esencial para el dinamismo económico de cualquier país, ya que mediante su ejercicio se puede lograr un impulso en el consumo de bienes y servicios.

Contemplando la importancia de la publicidad en el mercado actual, resulta inimaginable que sea un tema aislado al derecho, por lo cual se ha fijado un marco normativo que se encuentra disperso en los cuerpos normativos de distintas materias como lo es: salud, medios de comunicación y libertad de expresión; no obstante, la regulación de la publicidad se ha enfocado en garantizar una protección robusta a los receptores de los mensajes publicitarios, es decir: los consumidores, dejando en un segundo plano a cualquier otro supuesto que se presente en la ejecución de la misma, tal es el caso de la publicidad en medios digitales y en particular, la publicidad desleal.

Asimismo, México cuenta con un marco normativo que sanciona determinados aspectos derivados de la publicidad, por ejemplo, la publicidad engañosa, pero atendiéndola nuevamente desde un panorama proteccionista al consumidor lo cual provoca que carezca de elementos que permitan prevenir actos ilícitos, tal como sucede en otros países,

A nivel mundial, la publicidad se ha regulado de distintas formas, España cuenta con una Ley General de Publicidad que se especializa en el ejercicio de esta actividad, mientras que Reino Unido se apoya en la autorregulación, la cual no solo marca los lineamientos éticos de sus participantes en el ejercicio de la publicidad, sino que previene actos ilícitos gracias a que aplica una aprobación previa de cualquier publicidad que se emita en medios de

comunicación, lo cual ayuda a disminuir el riesgo a incurrir en contingencias por la difusión de publicidad que vulnere cualquier disposición en materia.

La ausencia de claridad en el marco jurídico mexicano respecto a la publicidad y en específico, a la publicidad desleal, no es el único problema que se enfrenta ya que, con la creciente industria tecnológica, la publicidad adopta nuevas formas de comunicación y trae consigo nuevos retos jurídicos. Pensemos en la publicidad digital, la cual ha crecido dada la dependencia que presenta la población con los instrumentos tecnológicos para el desarrollo del día a día; esta forma de presentación de la publicidad puede ser invasiva y difícil de controlar por el Estado dada su naturaleza.

Actualmente, si se busca en una página de viajes el precio de un vuelo, automáticamente se presenta publicidad de ese tema en los sitios y aplicaciones que se visitarán, por lo que la publicidad se está especializando en las preferencias de cada individuo, lo cual puede parecer a simple vista incontrolable con por el Estado.

Es importante destacar que la propuesta de contar con un cuerpo normativo que regule los aspectos de la publicidad no cubiertos por la legislación actual, no se debe considerar como un impedimento o entorpecimiento para el desarrollo de la industria, sino por el contrario, debe ser creado y analizado como un medio que favorecerá el dinamismo de la aplicación de la publicidad y que pueda dar certeza jurídica a todos los sujetos que intervengan.

Analizando específicamente el tema de publicidad desleal, se observa que la regulación más cercana en México se contempla en la Ley de la Propiedad

Industrial, lo cual es asertivo pero insuficiente al referirlo como una causal de infracción administrativa ya que es necesario un mecanismo de prevención de su ejecución basado en el análisis de su contenido.

De igual forma, es necesario aclarar que durante la elaboración del presente trabajo de investigación, se efectuaron modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial las cuales fueron contempladas en las citas de dicha ley, sin embargo, el modo en el que se apliquen, puede variar o diferir en cuanto a los ejemplos o razonamientos propuestos.

Igualmente, la propuesta de regular jurídicamente a la publicidad desleal no representa un riesgo a la libertad de expresión y no representaría una censura a los mensajes emitidos, ya que su intención es justamente velar por el interés de las disposiciones aplicables, en este caso, deberá cumplir con lo dispuesto por dicha garantía en cuanto a que ninguna opinión puede transgredir derechos de terceros o la moral y las buenas costumbres.

Asimismo, contar con una regulación en materia de publicidad desleal, permitirá revestir de una mayor protección a la libertad de competencia, ya que justamente esa es la esencia de su objetivo, lo cual favorecería considerablemente al dinamismo económico y a sus participantes.

En tal virtud, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad en primer lugar, plantear la interpretación debida que debe atribuírsele a la publicidad conforme a su naturaleza y a los elementos que la integran; informar acerca de la importancia que la publicidad tiene en el comercio y su impacto en el desarrollo económico, así como los beneficios que, a partir de la correcta aplicación de la ley en el ejercicio de la publicidad, se produce en la competencia económica y en el mercado y finalmente, definir la estructura jurídica con la que se cuenta y analizar las vías para perfeccionar su aplicación.

Derivado de lo anterior, el presente trabajo se integra por cuatro capítulos en los que se presenta un esquema basado en la teoría y en la práctica con la finalidad de ilustrar el funcionamiento de la publicidad en el marco jurídico mexicano e internacional.

El primer capítulo se denomina “Comercio y Publicidad”, el cual es una introducción a la historia, conceptos y funcionamiento de dichas figuras, para posteriormente explicar el vínculo económico que existe entre ellas dentro del mercado.

Posteriormente, el capítulo segundo, “La Marca”, se enfoca al estudio de esta figura de la propiedad industrial, lo cual es necesario ya que la marca es uno de los componentes más importantes de la publicidad, por lo que estudiar su comportamiento y regulación es de suma importancia para poder entender a la publicidad y en específico a la publicidad desleal.

En el capítulo tercero, “Competencia Desleal y Regulación de la Publicidad Desleal”, analiza el comportamiento de la publicidad a la luz de los parámetros establecidos por la competencia.

Asimismo, se exponen algunos casos de publicidad desleal que han generado contingencias e incertidumbre jurídica en México y en otros países; de igual forma, se expone la regulación jurídica existente en México en materia de publicidad para posteriormente, hacer una comparación con las figuras establecidas en el ámbito internacional.

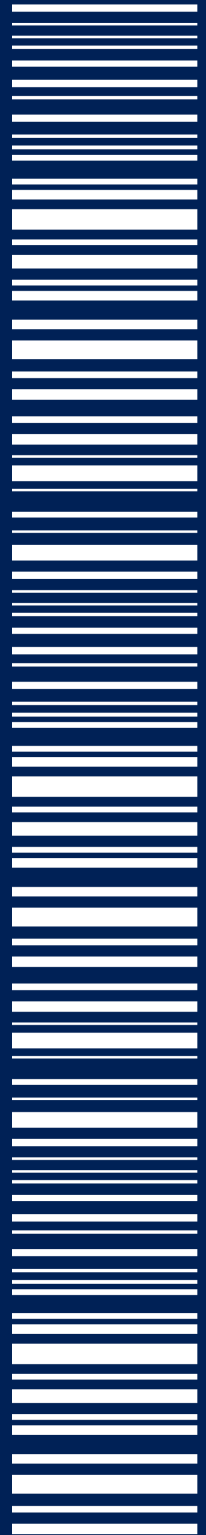
El último capítulo expone una propuesta como posible solución a la problemática que representa la publicidad desleal en México, pretendiendo que dicha figura se integre de forma más amplia en la Ley de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO 1

COMERCIO Y PUBLICIDAD

"El marketing consiste en actividades ideadas para generar y facilitar intercambios con la intención de satisfacer necesidades, deseos humanos o de organizaciones"¹.

¹ Cfr. STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. *Fundamentals of marketing*, décima edición, McGraw-Hill, Estados Unidos de América, 1994, p. 89.



0 7 0 7 5 6 1 0 1 0 6 4

1.1.1 Historia del comercio

El origen histórico del comercio discrepa en la línea del tiempo con la aparición derecho mercantil, ya que la generalidad de la doctrina, coincide en que el comercio surgió con la organización de las sociedades donde satisfacían sus necesidades básicas mediante el intercambio de bienes y servicios, conocido comúnmente como el trueque, el cual evolucionó paulatinamente en las sociedades antiguas al manifestarse como una forma de ingreso y no solo como un medio de satisfacción de necesidades.

De igual forma, la aparición de la moneda fue un punto angular en el que con la finalidad de realizar un estudio de la regulación jurídica de la publicidad desleal, resulta necesario el comercio que ayudó al dinamismo económico de la mayoría de las culturas antiguas mediante transacciones que eran reguladas por el derecho civil y las cuales durante la Edad Media tuvieron un marco jurídico específico².

1.1.2 Historia del derecho mercantil

Durante el Imperio Romano, se pudo observar una serie de disposiciones jurídicas que regularon algunos actos aislados del comercio, tales como la echazón por avería y el préstamo a la gruesa los cuales se enfocaban en las pérdidas relacionadas al comercio marítimo. Posterior a la caída del Imperio Romano, se dio inicio a la Edad Media marcando como sistema político y económico al feudalismo, teniendo como premisa la producción de bienes y servicios para el autoconsumo del feudo.



I.1 COMERCIO Y DERECHO MERCANTIL

² Cfr. DÁVALOS TORRES, María Susana, *Manual de introducción al derecho mercantil*, primera edición, Nostra Ediciones, México 2010, p. 15.



En la Edad Media, se dio inicio a las cruzadas, durante las cuales se dio un importante flujo de bienes y personas en Europa y Medio Oriente, presentado problemáticas comerciales importantes que contradecían al sistema impuesto por el feudalismo. Asimismo, se manifestaron gremios de comerciantes organizados por la industria que ejercían, los cuales regulaban sus actividades mediante estatutos que eran aplicados por tribunales especializados para la resolución de controversias, los cuales tuvieron una aplicación general instruida por el poder del rey a la sociedad frente al crecimiento del comercio.

Con la llegada del Renacimiento se dio la sustitución de los estatutos por leyes instruidas por los soberanos, tales como las Ordenanzas de Sevilla y de Bilbao basadas en la ideología renacentista.

Para la Ilustración y su culminación con la Revolución Francesa, se precisó la idea del derecho mercantil como el sistema de normas que regula la actividad comercial sin importar la profesión de los sujetos que la componen. Asimismo, posterior a la Revolución Industrial, se dio la consolidación del derecho privado, integrando al derecho civil y mercantil en diversos documentos jurídicos tales como el Código Federal de las Obligaciones Suizo de 1881.

A la llegada del siglo XX se consolidó el capitalismo y posteriormente el comunismo dando paso a la creación de normas proteccionistas al consumidor, así como nuevas figuras de financiamiento como el crédito abriendo camino a la globalización regulada principalmente por organismos internacionales especializados tales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL)³.

Actualmente, seguimos inmersos en la globalización y a pesar de la inmensa cantidad de normas mercantiles, aún se presentan contingencias en el comercio tales como la publicidad desleal derivado de la mercadotecnia presentada en la ideología de la globalización.

1.1.3 Definición de derecho mercantil

En una apreciación general, el derecho mercantil se puede definir como el conjunto de normas que regulan el intercambio de bienes y servicios, sin

³ Cfr. *Ibidem*, págs. 19-22.

embargo, el derecho civil también regula este tipo de actos por lo que es necesaria una definición estrictamente formal, por lo cual se puede afirmar que “son actos mercantiles aquellos que el legislador determina como tales sin importar su esencia”⁴.

Para Mantilla Molina, el derecho mercantil se define como:

"El sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulan a éstos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos”⁵.

Otra definición del derecho mercantil propuesta por la doctrina, es la del doctrinario Cesare Vivante, el cual lo define como:

"Aquella parte del derecho privado que tiene por objeto principal regular las relaciones jurídicas que dimanen del ejercicio del comercio”⁶.

Finalmente, la doctora Susana Dávalos interpretando el estudio de Mantilla Molina, propone una definición de derecho mercantil como disciplina jurídica y lo entiende como:

"El estudio sistematizado de un conjunto de normas jurídicas que regulan a determinados actos jurídicos calificados por el legislador como mercantiles y a aquellas personas que realizan dichos actos”⁷.

En conclusión, la aplicación de derecho mercantil se debe interpretar a la luz del texto de la ley en materia de comercio para que su estudio sea preciso.

1.1.4 Acto de comercio

La doctrina ha definido a los actos de comercio como una variante del acto jurídico cuyas distinciones se concentran en los elementos de los mismos, en específico: “a) el consentimiento de quien lo ejecute; b) el objeto en que recae el acto o negocio; c) su causa o finalidad, y d) sus formalidades”⁸.

⁴ DÁVALOS TORRES, María Susana, *op. cit.*, p. 32.

⁵ MANTILLA MOLINA, Roberto L., *Derecho mercantil*, 29ª. edición, México, Porrúa, 2008, p.23.

⁶ VIVANTE, Cesare, *Derecho mercantil*, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2002, p. 19.

⁷ DÁVALOS TORRES, María Susana, *op. cit.*, p. 33.

⁸ BARRERA GRAF, Jorge, *Derecho mercantil*, primera edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, p. 41.

Con base en lo acotado en el párrafo anterior y tomando en consideración un criterio formal, el artículo 75 del Código de Comercio otorga un listado limitativo de los actos de comercio los cuales son los siguientes:

- I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
- II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
- III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
- IV. Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
- V. Las empresas de abastecimientos y suministros;
- VI. Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados;
- VII. Las empresas de fábricas y manufacturas;
- VIII. Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;
- IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
- X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda;
- XI. Las empresas de espectáculos públicos;
- XII. Las operaciones de comisión mercantil;
- XIII. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles;
- XIV. Las operaciones de bancos;
- XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;
- XVI. Los contratos de seguros de toda especie;
- XVII. Los depósitos por causa de comercio;

- xviii. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos;
- xix. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;
- xx. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;
- xxi. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;
- xxii. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio;
- xxiii. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo;
- xxiv. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
- xxv. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.

Adicional a los actos enunciados por el Código de Comercio, la maestra Susana Dávalos destaca como características del acto de comercio: (i) propósito de lucro, es decir, la obtención de una utilidad o ganancia a través de la especulación (variaciones en los precios de compra y venta; (ii) intermediación en el cambio, toda vez que el bien o servicio intercambiado no es para un uso o consumo propio ya que el beneficio que se pretende, se logra a través del intercambio sucesivo aprovechando las variaciones del precio; (iii) actos masivos efectuados por una misma persona o por una pluralidad de sujetos que llevan a cabo un determinado tipo de acto con respecto a una sola persona y, (iv) actos realizados por empresas (dicha característica no es aplicable para todos los supuestos planteados por el Código de Comercio)⁹.

⁹ Cfr. DÁVALOS TORRES, María Susana, *op. cit.*, p. 55.

1.1.5 El comerciante

Continuando con un análisis formal, el artículo 3° del Código de Comercio, define al comerciante como:

- I. Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
- II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;
- III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

En tal virtud, se observa del primer supuesto un estrecho vínculo por lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al plantear la libre concurrencia de las personas físicas, teniendo como requisito que se cuente con capacidad de ejercicio y que se haga del comercio su ocupación ordinaria. El segundo y tercer supuesto, refieren a las personas morales, las cuales deben de estar constituidas conforme a las disposiciones mercantiles aplicables en México o en su caso, personas morales extranjeras (incluyendo agencias y sucursales de las mismas) que efectúen actos de comercio dentro de México.

Asimismo, Susana Dávalos integra una definición de comerciante refiriéndose al mismo como:

"Un intermediario en el cambio, lo cual implica que es quien realiza actos a través de los que intercambia bienes o servicios con un fin de lucro¹⁰".

Finalmente, es importante destacar que el comerciante, como figura jurídica, cuenta con ciertas prerrogativas como lo son el concurso mercantil, la exclusividad de determinadas actividades económicas y el derecho de agremiación y del mismo modo, se embiste de obligaciones para su ejercicio las cuales contemplan la inscripción en el Registro Público de Comercio, ejecución de una contabilidad exhaustiva, conservación por diez años de documentos relacionados con sus operaciones comerciales, registro en el Sistema de Infor-

¹⁰ DÁVALOS TORRES, María Susana, *op. cit.*, p.p. 84 y 85.

mación Empresarial Mexicano, así como efectuar la publicación de su calidad mercantil para el conocimiento del público (detallando su giro, establecimiento y por último, desarrollar sus actividades a la luz de la competencia leal.

1.1.6 La empresa

A diferencia del comerciante, la empresa no se debe entender como un sujeto del comercio toda vez que se trata de un concepto meramente económico ya que no cuenta con un reconocimiento individual en la ley mercantil como sucede con las sociedades mercantiles.

En virtud de lo anterior, resulta destacable la definición de la doctrina, donde encontramos a Mantilla Molina acotando a la negociación mercantil o empresa como:

"Un conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósitos de lucro¹¹".

Por su parte, Susana Dávalos considera a la empresa como:

"La actividad que le da el carácter de comerciante a una persona. La empresa consiste en coordinar u organizar tanto elementos corpóreos como incorpóreos, así como el trabajo de las personas para producir o intercambiar bienes o servicios¹²".

Asimismo, Dávalos Torres señala que los elementos que integran a la empresa son: (I) elementos materiales o corpóreos (materias primas, bienes inmuebles y muebles, productos, etcétera); (II) elementos personales (personal que labora en la operación de la empresa) y (III) elementos inmateriales o incorpóreos (avío y derechos de propiedad intelectual), dentro de los cuales destacan las marcas, la mercadotecnia y la publicidad.

1.2.1 Definición de mercadotecnia

El presente estudio se basará en la regulación jurídica de la publicidad en México, por lo cual es necesario realizar un estudio general de los conceptos comerciales

1.2 MERCADOTECNIA

¹¹ MANTILLA MOLINA, Roberto, *op. cit.*, p. 105.

¹² DÁVALOS TORRES, María Susana, *op. cit.*, p.p. 101-105

que abarcan la materia, tal como el capítulo que nos ocupa: la mercadotecnia.

La Real Academia Española, nos otorga una definición muy amplia de mercadotecnia, y de la cual, podremos posteriormente analizar los fines de la misma:

"Mercadotecnia: (De mercado y -tecnia).

1. f. Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda.

2. f. Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin"¹³.

Como podemos observar de tal definición, la mercadotecnia implica la administración del mercado en el intercambio de productos y servicios para otorgarles un valor y satisfacer necesidades de los consumidores.

La mercadotecnia es la acción que realiza una empresa o prestador de un producto o servicio para administrar los medios con los que cuenta (precio, promoción, distribución, etc.) con el fin de llegar al público consumidor que desea.

Otra definición de mercadotecnia es la siguiente:

"Es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene dos implicaciones significativas:

• *Enfoque. El sistema entero de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.*

• *Duración. El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, lo cual puede ser algún tiempo después de que se haga el intercambio¹⁴".*

Por su parte, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), propone la siguiente definición de mercadotecnia (o marketing):

¹³ Definición de MERCADOTECNIA, RAE: <http://lema.rae.es/drae/?val=mercadotecnia>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

¹⁴ STANTON, William J., ETZEL, Michael J., WALKER, Bruce J. Op. Cit., p. 21.

"Este término se debe entender no en el sentido tradicional de realizar una venta (vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente".

Para Joëlle Cuvillier Pietri, la mercadotecnia implica:

"El conjunto de técnicas utilizadas para dar a conocer y satisfacer necesidades de los consumidores por medio de bienes o servicios en vista de optimizar los recursos de una compañía y de maximizar sus ganancias"¹⁵.

Como podemos observar, el concepto de mercadotecnia se basa primeramente en la satisfacción de necesidades del consumidor para posteriormente, cumplir su objetivo, es decir, la asignación de precios, promoción y distribución con el fin de que el consumidor se decida por determinado producto o servicio frente a los otros oferentes.

Actualmente, la mercadotecnia mantiene su esencia, pero se ha adaptado a las nuevas necesidades de los consumidores, un claro ejemplo de tal adaptación es la interacción de los medios de comunicación con el cliente frente al uso del internet y las nuevas tecnologías en los medios de comunicación con los que contamos, y para los cuales las empresas han tenido que adecuarse para mantener el vínculo con sus clientes de una forma más eficaz.

1.3.1 Historia de la publicidad

Una de las características más fascinantes del hombre es su forma de comunicación, las cuales han evolucionado a lo largo de la historia y que ha servido como medio de satisfacción de sus necesidades, tal como lo es la publicidad.

Algunos autores, plantean el origen de la publicidad desde que se dio el primer intercambio comercial; por su parte, Kleppner ha presentado en su libro "PUBLICIDAD", algunos datos que señalaremos a continuación¹⁶:

1.3 PUBLICIDAD

¹⁵ Administradora de Empresas en l'École Supérieure de Commerce de Nice (Francia), ha incursionado en compañías multinacionales como Unilever , Pepsico, Sara Lee, entre otras, donde tuvo a su cargo diferentes direcciones: comercial, ventas y mercadotecnia, docente en la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

¹⁶ Cfr. KLEPPNER, Otto, Publicidad, ¹²a edición, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México 1993, págs. 3-24.

- I. Tablilla de barro babilonia: data aproximadamente del año 3000 a. de C. y mantiene inscripciones para un comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero.
- II. Algunos mensajes escritos encontrados en las ruinas de Tebas, presentan anuncios en papiro ofreciendo recompensas por esclavos que habían huido.
- III. Los griegos contaban con pregoneros acompañados de músicos que anunciaban la llegada de barcos con vino, especias y metales. Esta técnica se difundió por Europa y perduro en el paso de los siglos.
- IV. En algunas tabernas francesas del año 1100 a. de C., mantenían a un pregonero el cual hacía sonar un cuerno para aglomerar personas y ofrecerles muestras gratis.
- V. En Pompeya se hallaron anuncios referentes a los productos comercializados en las tiendas, los cuales incluían logotipos que identificaban a los comerciantes.
- VI. En los siglos XVII y XVIII, los mesoneros competían entre sí para lograr anuncios más atractivos que los ofrecidos por sus competidores.
- VII. En 1614, se aprobó una Ley en Inglaterra que prohibía letreros que sobresalieran más de 2.5 metros en un edificio, con la finalidad de evitar el deterioro de las fachadas; de igual forma, se estableció otra ley que refería a la altitud de los anuncios publicitarios en referencia al paso de hombres con armaduras y montados a caballo.
- VIII. Para el año de 1740, se dio la publicación del primer cartel impreso colocado al aire libre en la ciudad de Londres.
- IX. Posteriormente, dada la creación de la imprenta, alrededor del año de 1480, William Caxton imprimió el primer anuncio en inglés, el cual refería a la orientación de los clérigos en la Pascua florida, el cual era colocado en las puertas de las iglesias de Londres.
- X. En 1523, se dio el primer anuncio difundido masivamente mediante un panfleto alemán, el cual anunciaba un libro que exaltaba las virtudes de un medicamento.

XI. En 1704, se origina el primer anuncio publicado en un diario estadounidense que refería a la captura de un ladrón ofreciendo una recompensa. Posteriormente, cuando las Colonias se independizaron, existieron alrededor de 30 periódicos, los cuales contaban con secciones de publicidad local.

XII. Durante el siglo XIX, Estados Unidos presentó un gran crecimiento poblacional e industrial, donde se mejoraron los medios de comunicación (teléfono, telégrafo, máquinas de escribir, imprentas de alta velocidad, periódicos, revistas), de igual forma, se incrementó la creatividad inventiva.

XIII. En 1890, se dio un crecimiento considerable de las revistas populares, lo cual trajo una mayor difusión de publicidad entre sus páginas.

XIV. Asimismo, se inició la idea de empaquetado con marcas de fábrica, lo cual era sumamente atractivo para los comerciantes de la época y que influyó considerablemente en el desarrollo de la mercadotecnia.

XV. Para el siglo XX, se dio una constante inscripción de patentes, las cuales tuvieron un crecimiento publicitario importante posterior a la Guerra Civil toda vez que los medicamentos patentados eran sumamente demandados por los soldados que regresaban a sus hogares. Igualmente, la publicidad aumentaba las características de los medicamentos, llegando en muchos casos a la exageración de sus cualidades.

XVI. En 1905, se dio una oleada de publicistas que confiaban en que la publicidad debía ser ante todo verdadera para crear un vínculo de confianza con el consumidor, por lo cual se crearon algunos clubes de publicidad, tales como la Associated Advertising Clubs of the World (actualmente la American Advertising Federation) la cual en 1911 lanzó una campaña para promover la veracidad de la publicidad creando en 1916 un conjunto de comités de vigilancia (lo que hoy se conoce como el Council of Better Business Bureaus; posteriormente, se da su transformación al National Advertising Review Council teniendo como principio la erradicación de la publicidad falsa.

XVII. Durante la Primera Guerra Mundial, la publicidad tuvo un impacto social importante mediante anuncios basados en la estimulación de sentimientos de patriotismo, el fomento a la conservación y la promoción de

otras actividades relacionadas a la guerra; este tipo de información pasó al poco tiempo a manos del Estado, la cual se coordinó por la División de Publicidad del Comité de Información Pública, por lo cual quedó demostrado que la publicidad podía ser una gran herramienta para la comunicación de ideas y no solo la venta de productos.

XVIII. Para la década de 1920, se da una expansión de productos tales como automóviles, refrigeradores, lavadoras, rasuradoras y radios, por lo cual se observó un crecimiento significativo de la publicidad, dado que la mayoría de estos se vendía a plazos o con ofertas que los hacían atractivos a los consumidores. Asimismo, el fácil acceso a la radio, provocó que la publicidad tuviera nuevos medios de difusión.

XIX. En la década de 1930, se da un derrumbe en la bolsa de valores lo cual trajo una depresión económica considerable, por lo que, en marzo de 1930 el presidente Roosevelt dictó el primer discurso inaugural transmitido en radio para alentar a la sociedad; de igual forma, un factor importante en la publicidad fue la aprobación de la Robinson-Patman en 1936, la cual ayudaba a la protección del pequeño comerciante frente a la competencia injusta de grandes almacenes. Otro cuerpo normativo que tuvo gran impacto fue la Wheeler-Lea Act de 1938 y la Federal Foods, Drug and Cosmetics Act de 1938.

XX. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, se dio un crecimiento de la publicidad bélica con el objetivo de reclutar la ayuda civil en la guerra, por lo cual se originó el War Advertising Council, el cual posteriormente, se ocupó de problemáticas de servicio público.

XXI. Entre 1950 y 1975, se dio un crecimiento de la población estadounidense significativo, el cual modificó el índice de construcción de viviendas, consumo de energía, asistencia universitaria, consumo de la industria automotriz, telefónica, producción de alimentos, líneas aéreas y aire acondicionado. La publicidad fue un factor importante para el crecimiento del país, dándole importancia a la voz del consumidor.

XXII. En la década de los años 80, hubo cambios importantes en la sociedad estadounidense: nueva tecnología (diversificación de medios de

comunicación, televisión por cable, grabadoras caseras de video, revistas especializadas, correo directo, compras desde el hogar, etc.), fragmentación de la audiencia (los productos tenían consumidores específicos, por lo cual ya no se podría hacer una difusión con base al tamaño de los mercados, hubo un aumento significativo de los canales de televisión y se dio un incremento del uso de la computadora personal), consolidación de grandes compañías (Procter & Gamble, American Home Products, Philip Morris, etc.) y finalmente, se dio el aumento de las compras a crédito, lo cual se convirtió en un exceso por parte de la sociedad estadounidense y que se vio reflejado en la década posterior donde se dio un impacto importante en la Economía que afectó la difusión de la publicidad, la cual era más difícil de vender toda vez que el consumidor se enfocó al producto más que en la publicidad excéntrica de esos tiempos.

Para la década de los 90, se veía un cambio importante en la publicidad frente a la víspera del nuevo siglo, se produjeron nuevas tecnologías que permitían ver a un próximo futuro; de igual forma ese nuevo estilo de vida le proporcionó al consumidor un fuerte control de los contenidos, por lo cual se tuvo que dar una publicidad más creativa y a escala internacional.

Actualmente, contamos con teléfonos inteligentes, computadoras personales, tablets y diversos gadgets que nos permiten tener fácil acceso a la información y redes sociales, los cuales han sido explotados como nuevos medios de difusión de la publicidad.

1.3.2 Definición de publicidad

La publicidad mantiene un estrecho vínculo con la mercadotecnia, toda vez que es un método de apoyo para lograr su fin; es el medio idóneo de comunicación entre una empresa y un consumidor, el cual se traduce como la oportunidad de informarle las cualidades del producto o servicio ofrecido, así como su precio, calidad y demás ventajas frente a los competidores que ofrecen productos o servicios idénticos o semejantes, con el objetivo de ser la elección del consumidor.

En tal virtud, presentaré a continuación una serie de definiciones propuestas por diversos autores con el fin de ilustrar el presente tema:

➤ El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), define a la publicidad como:

*"Un elemento importante en la mezcla de comunicaciones del marketing. La publicidad le dirige un mensaje a un gran número de personas con una sola comunicación. Es un medio de masas"*¹⁷.

➤ Por otro lado, Allen, Semenik y O'Guinn, la definen como:

*"Un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir"*¹⁸.

➤ Para Palmer Hall, la publicidad es:

*"Hacer público un mensaje sobre algo o alguien; se le llama publicidad a la propagación de información pagada para el propósito de ayudar a vender mercancía o servicios, o para ganar la aceptación de ideas que hagan que la gente crea o actúe en determinada forma"*¹⁹.

➤ De igual forma, el autor Eulalio Ferrer indica:

*"La calidad o estado del público, conjunto de medios que se utilizan para divulgar noticias, actividad encaminada a hacer resaltar las cualidades de una empresa, de un producto o un servicio cualquiera, su objeto principal es hacer clientes"*²⁰.

➤ En este mismo sentido, el Diccionario de Marketing de Cultural S.A., otorga la siguiente definición:

*"Consiste en la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprando en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas"*²¹.

¹⁷ INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES), *op. cit.*, p. 48.

¹⁸ O'GUINN Tomas, ALLEN Chris y SEMENIK Richard, *Publicidad*, International Thomson Editores, México 1999, p. 6.

¹⁹ PALMER HALL, Herbert, *Introducción a la publicidad*, CECSA, 11ª impresión, México, 1988, p.28.

²⁰ FERRER, Eulalio, *¿Qué es la publicidad?*, Trillas, 3ª reimpresión, México, 1991, p.13.

²¹ Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., España, 1999, p. 282.

De tales definiciones, se destacan los siguientes elementos de la publicidad:

- I. Forma parte de la mercadotecnia que funciona como un elemento de comunicación.
- II. Está dirigida a un grupo indeterminado de personas.
- III. Su objetivo es informar o persuadir sobre productos, servicios, organizaciones o ideas
- IV. Es transmitida en un medio de comunicación idóneo para su fin.
- V. Los emisores pueden ser empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los propios individuos.

A diferencia de la mercadotecnia, la publicidad se concentra en mantener un vínculo con el consumidor mediante la difusión de mensajes, con el objeto de persuadirlo de ser la mejor opción de compra para cubrir sus necesidades.

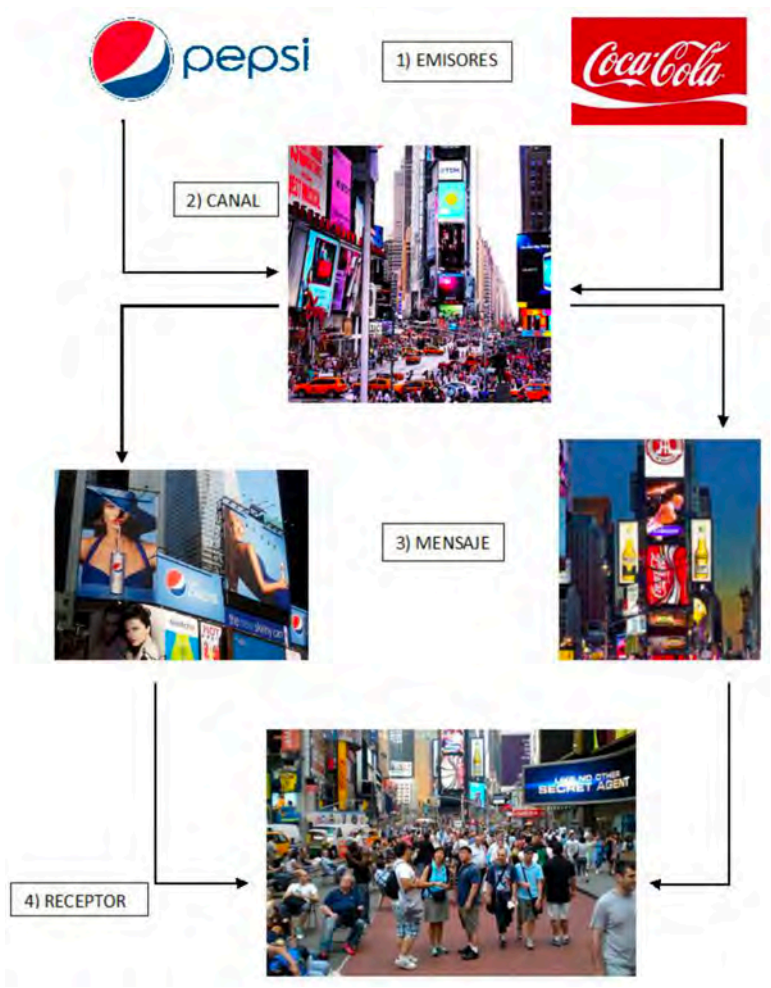
Asimismo, es importante destacar la diversificación de la publicidad a lo largo de la historia para enfatizar su significado, ya que como se ha observado, el origen de la publicidad no es preciso, sin embargo, ha estado presente desde tiempos remotos, manifestándose en gráficos plasmados en piedra, en los inicios de la escritura, en los medios masivos de comunicación como la radio y la televisión, hasta llegar a nuestra actualidad con mensajes en redes sociales, videos en internet, películas e incluso, en nuestra vestimenta y alimentos.

Esta afirmación nos lleva a concluir que el tener un concepto claro de publicidad que contemple la amplitud de su aplicación, nos permitirá hacer un análisis jurídico de las posibles contingencias que de ella derivan.

Finalmente, podemos concretar la siguiente definición: la publicidad es el elemento clave de la mercadotecnia, en virtud del cual, un emisor (empresa lucrativa, organizaciones no lucrativas agencias de estado o individuos), difunde mediante cualquier medio de comunicación un mensaje con el objeto de informar o persuadir a un público específico, sobre productos, servicios, organizaciones o ideas.

1.3.3 Elementos de la publicidad

Con el objeto de clarificar la definición propuesta en el párrafo anterior; a continuación, presentaremos un diagrama basado en los elementos esenciales de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta), utilizando como ejemplo la publicidad de bebidas carbonatadas:



Del ejemplo presentado con antelación, podemos observar lo siguiente:

- Los emisores son dos empresas orientadas a la venta de bebidas carbonatadas de sabor cola; ambas marcas cuentan con un gran impacto y

concentración del mercado actual, por una parte, “COCA-COLA” está valuada en 78,142 millones de dólares, mientras que “PEPSI” tiene un valor aproximado de 12,730 millones de dólares²².

- El canal propuesto en el ejemplo, es Times Square, uno de los puntos turísticos más icónicos del mundo caracterizado por su colorido, atracciones y sobre todo, enormes y modernos mensajes publicitarios que iluminan su entorno. Este lugar es visitado aproximadamente por 40 millones de personas al año, por lo cual es un punto clave para los anuncios publicitarios y los cuales, a su vez, se convierten en una de sus principales atracciones.

- En el ejemplo, mostramos dos mensajes: El primero, consiste en tres anuncios de “PEPSI”, en tonos azules, donde la protagonista es la actriz colombiana Sofía Vergara la cual ha sido catalogada como “la actriz de TV mejor pagada” según la revista FORBES²³. El segundo anuncio publicitario, es protagonizado por el famoso logotipo de “COCA-COLA”, el cual se muestra en una pantalla vertical luminosa, en los colores clásicos de la marca.

- Por otra parte, el receptor del mensaje publicitario, se centra en los millones de personas que recorren Times Square al año, los cuales como se mencionó con antelación, recorren la famosa avenida admirando y fotografiando la publicidad que los rodea, lo cual dará como un posible resultado, la formación de una idea o convencimiento por parte de alguna de las dos marcas propuestas.

1.3.4 Importancia de la publicidad en el comercio actual

Una herramienta esencial en la vida del hombre en las últimas décadas ha sido el internet, el cual ha sido un medio de comunicación primordial en la sociedad que ha influido en las relaciones sociales, comerciales, políticas, culturales y cualquier ámbito que tenga que ver con la información. El uso

²² Cfr. 2017 BrandZ Top 100: http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2017_Report.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

²³ Cfr. *Sofía Vergara es (otra vez) la actriz de TV mejor pagada* <http://www.forbes.com.mx/sofia-vergara-es-otra-vez-la-actriz-de-tv-mejor-pagada/>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

de las redes sociales ha cubierto a una gran parte de la sociedad y ha dado la oportunidad del intercambio de información entre los consumidores.

La publicidad, como ya lo hemos destacado, está en un cambio constante y la época actual es un claro ejemplo de esto, podemos ver publicidad adentrada en el contenido de películas y programas de televisión, en un correo electrónico, antes y durante de un video de la plataforma YouTube, al enviar un comentario en Facebook, al hacer una publicación en Twitter o en una foto de Instagram, por mencionar solo algunos ejemplos.

Considero que la publicidad actual se basa en el prestigio e imagen de una compañía o marca; un claro ejemplo es la industria de la moda donde se observa claramente la distinción de marcas y productos orientados a consumidores particulares: marcas de lujo orientadas a un público con capacidad adquisitiva alta y que son símbolo de lujo y calidad, mientras que las marcas de ropa que se encuentran en cualquier centro comercial son dirigidas a consumidores con menor capacidad adquisitiva.

La publicidad juega un papel esencial para el intercambio de bienes y servicios, y puede ayudar entre otras cosas, a favorecer o perjudicar a una industria dependiendo de las funciones que se le designen y las cuales estudiaremos en el presente trabajo de investigación.

Hoy en día, la mayoría de las compañías celan fuertemente su publicidad al ser el vínculo perfecto con sus consumidores y persuadirlos por sus bienes o servicios. Igualmente; la publicidad es un medio efectivo por el cual figuras públicas de la política mantienen contacto con la población mediante comunicados oficiales e incluso mediante las noticias que vemos a diario.

La publicidad no es solo un medio, es una industria fundamental en la Economía actual que fomenta la dinamización de los recursos y en muchos casos, perfecciona la competencia e incentiva la creatividad.

1.3.5 Funciones de la publicidad con relación al comercio

Para el doctrinario Keppler, “la función principal de la publicidad es comunicar los objetivos de la mercadotecnia a audiencias con objetivos seleccionados”²⁴, por lo cual sus funciones cumplen diversas metas.

Como pudimos observar de la definición propuesta, la publicidad es una herramienta de comunicación de la mercadotecnia, por lo cual para que tenga un resultado satisfactorio debe tener objetivos específicos y para ello, se debe contemplar lo siguiente:

- Objetivo de venta.
- Medios de comunicación para difundir mensajes y su costo.
- Resultados en un tiempo determinado.
- Estrategias de venta.
- Tendencias industriales.
- Presupuestos.

Con base en lo anterior, la publicidad podrá cumplir objetivos determinados, los cuales se traducen en la influencia sobre los consumidores y en su comportamiento económico mediante la difusión de información e imágenes que muestren las razones por las cuales el consumidor podría inclinarse por determinada marca, producto o servicio.

Una campaña importante que fue censurada en Reino Unido fue la difundida en el 2012 por la marca de cosméticos Dior protagonizada por la actriz Natalie Portman, la cual fue catalogada por la Advertising Standards Authority como “publicidad engañosa”²⁵ por contener demasiados retoques en su imagen, exagerando las cualidades del producto al considerar que las pestañas de la protagonista se habían editado para mostrar una estética irreal; dicho ejemplo se muestra a continuación:

²⁴ KLEPPNER, Otto, *op. cit.* p. 25.

²⁵ Cfr. *Christian Dior mascara ad banned for airbrushing Natalie Portman eyelashes* <https://www.theguardian.com/media/2012/oct/24/dior-mascara-natalie-portman-ad-ban>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.



Aunado a lo anterior, es importante destacar que el consumidor no es el único que tiene implicaciones en su comportamiento gracias a la publicidad. Se afirma lo anterior toda vez que el crecimiento, desarrollo o reactivación de una empresa también puede darse gracias a la publicidad; por ejemplo, una marca que estuvo activa durante un tiempo determinado y posteriormente se enfrentó a una desaparición total o parcial en el mercado, puede volver a tener un impacto económico en el comercio si se estructura una publicidad adecuada. Asimismo, la publicidad funciona como un medio de expansión de una compañía, y el claro ejemplo de esto es la globalización, como vimos en párrafos anteriores, la publicidad ha encontrado un nuevo camino con las nuevas tecnologías y redes sociales, las cuales permiten a los consumidores tener un acceso mucho más fácil y eficiente al conocimiento de sus opciones para comprar o no un producto o servicio lo cual se puede traducir como un incremento al conocimiento de la marca.

Actualmente, consumidores tienen una amplia gama de marcas en la mayoría de los productos o servicios que consumimos a diario, y en su mayoría provienen de compañías extranjeras que han crecido gracias a su publicidad.

De igual forma, la publicidad puede tener el objetivo de que una marca sea recordada durante un periodo determinado de tiempo, es decir, causar un impacto importante en el público consumidor para que sea recordada ante

su competencia, muestra de ello es la campaña lanzada por la marca de ropa “United Colors of Benetton” titulada “Unhate” del año 2011²⁶, la cual en teoría, buscaba favorecer la paz mundial mostrando a líderes mundiales besándose y en la cual se observan los siguientes personajes: 1. Benedicto XVI besando a un imán de El Cairo, 2. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, 3. Mahmud Abbas con Benjamin Netanyahu, 4. Kim Jong-Il con Lee Myung-Bak, 5. Barack Obama y Hu Jintao, 6. Barack Obama y Hugo Chávez:



Esta campaña fue censurada en distintos países y duramente criticada en los medios, pero si algo ha distinguido a dicha marca es que realiza publicidad que queda en la memoria de los receptores por mucho tiempo gracias a las imágenes que suelen ser controversiales e impactantes, aunque poco tengan que ver con la industria en la que se desarrolla pero que marca una diferencia importante con el resto de sus competidores.

²⁶ Cfr. Campaña publicitaria contra el odio escandaliza al mundo <http://www.jornada.unam.mx/2018/05/05/>, fecha de consulta.: 04 de mayo de 2018.



De igual forma, la publicidad juega un papel importante en el prestigio de una marca; es por ello que las compañías más importantes pretenden ligar su imagen con la de personajes públicos admirados por el público consumidor, o en actividades deportivas, culturales, ambientales y altruistas que permitan dar un concepto de “compañía comprometida con el consumidor y su entorno”. Con base en lo anterior, tenemos una infinidad de ejemplos donde grandes marcas fungen como patrocinadores oficiales de eventos como juegos olímpicos, mundiales de fútbol, conciertos, actividades que fomentan la educación ambiental, etc.

Tal supuesto se dio en el año 2010 cuando la marca de vino “Freixenet”, patrocinó un video musical de la cantante colombiana Shakira el cual fungió como la campaña publicitaria navideña de la marca y por el cual se dio una donación de 500,000 euros a la fundación “Pies Descalzos”, junto con un documental que muestra la labor filantrópica de la cantante²⁷. De tal estrategia publicitaria se nota que “Freixenet” es una empresa dedicada a la industria vinícola que cada año presenta una campaña publicitaria en la época navideña, por lo cual, en el ejemplo que nos ocupa, presento a una de las cantantes latinas más importantes del momento, ligando la imagen pública de ambos con una causa altruista: la donación monetaria a una fundación dedicada al apoyo de niños de bajos recursos para alimentarlos y educarlos.

En tal virtud, podemos afirmar que la publicidad funciona como un incentivo del crecimiento económico y su estabilidad, toda vez que las empresas buscan mediante su difusión, informar sobre un producto o servicio que satisfaga determinada necesidad del consumidor, convenciéndolo de que mantiene un precio justo en relación a su calidad y por lo cual no existe un sustituto mejor (marcar una diferencia con sus competidores).

²⁷ Cfr. Freixenet: “Lanzamiento del videoclip *Sale el Sol de Shakira*”: <http://www.marketingdirecto.com/creacion/spots/freixenet-%E2%80%99Clanzamiento-del-vidеоclip-sale-el-sol-de-shakira%E2%80%9D/#sthash.y1w7nBXe.dpuf>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

1.3.6 Sujetos de la publicidad

1.3.6.1 EL CONSUMIDOR O SUJETO RECEPTOR DE LA PUBLICIDAD

Como se ha podido observar en el presente estudio, el consumidor es el sujeto final de la publicidad el cual definirá un conjunto de patrones en reacción ante una situación determinada (la publicidad)²⁸.

El comportamiento del consumidor es sumamente complejo y ha sido estudiado extensamente por publicistas; en virtud que el presente trabajo de investigación tiene un enfoque meramente jurídico, nos limitaremos a señalar que los factores generales que suelen influir en la conducta del consumidor son: la cultura, grupo social, poder adquisitivo, características personales y familiares, ambiente físico, acontecimientos del territorio en el que se encuentra, medios de comunicación y la Economía general²⁹.

Por otro lado, la complejidad del estudio del comportamiento del consumidor deriva de la individualidad de cada persona ya que mantiene un aprendizaje, personalidad, edad, creencias, percepción, actitudes y procesamiento de información diferente al de otros sujetos, por lo cual, la publicidad no tiene un control preciso de cada uno de los consumidores a los que pretende llegar.

No obstante, el proceso de decisión del consumidor suele ser el fin de la publicidad y se basa en una serie de pasos mentales que conllevan a consumir un producto o no.

Las etapas del proceso de decisión del comprador las podemos estructurar de la siguiente manera³⁰:

- Reconocimiento del problema
- Búsqueda
- Evaluación de la información
- Proceso de compra
- Comportamiento posterior a la compra

²⁸ Cfr. STANTO, William, *Fundamentals of Marketing*, Mc Graw Hill, Stanton, 1994, p. 56.

²⁹ *Ídem*.

³⁰ Cfr. SCHIFFMAN, León, *Comportamiento del consumidor*, Prentice-Hall, México, 1991, p. 41.

El reconocimiento del problema se basa en la aceptación respecto a una necesidad que el consumidor tiene, por ejemplo: la vestimenta, el consumidor reconoce que necesita determinada ropa para poder desarrollar su vida cotidiana, por lo cual, está abierto a propuestas de oferentes que permitan satisfacer esta necesidad.

Posteriormente, nos encontramos en la búsqueda de la satisfacción de esas necesidades, la cual puede ser por iniciativa del propio consumidor o por las estrategias mercadológicas que tengan las compañías dedicadas a una industria determinada.

Generalmente, el consumidor al tener una necesidad real, hace una búsqueda inconsciente de los productos adquiridos con antelación o simplemente asociando su necesidad con alguna marca, producto o servicio que haya reconocido anteriormente. En este punto, la publicidad juega un papel elemental en la convicción del comprador, ya que, mediante ella logrará hacer un producto, servicio o marca más atractivo para el destinatario.

Una vez que el consumidor ha estudiado sus opciones y ha comparado sus alternativas, se da el proceso de selección y compra, lo cual se traducirá como la satisfacción de uno de los objetivos de la publicidad.

Posterior a la compra, el consumidor tendrá algunas conductas que se reflejarán como el éxito o fracaso de las estrategias de mercadotecnia, es decir, el consumidor valorará que tan buena fue su compra, si volvería a comprar el objeto y en general formará una idea detallada de determinado producto, servicio o marca, es decir, prestigio.

1.3.6.2 LOS EMISORES DE LA PUBLICIDAD

Como se ha observado, los emisores de la publicidad pueden ser muy variados, pero todos tienen un elemento en común: persuadir al consumidor mediante la comunicación.

Teniendo un enfoque comercial, los emisores de la publicidad buscan que el comprador defina un comportamiento orientado a la elección de una marca, producto o servicio ofrecido.

Partiendo de la diversidad de los emisores, los podemos clasificar en el comercio dependiendo de la industria a la que se dediquen, por lo cual se conforman

grupos de competidores entre sí y estos a su vez, integran grupos especializados dirigidos a sectores de consumidores específicos.

Pongamos nuevamente el ejemplo de la industria de la moda: encontramos marcas accesibles, marcas de costo medio y marcas de lujo; todas ellas son marcas que protegen ropa, pero cada una se orienta a un consumidor específico, por lo cual la competencia entre las marcas se vuelve más específica en tanto al sector del público consumidor al cual se dirige.

El emisor de la publicidad tiene una gran responsabilidad en el mercado para lograr su éxito ya que no solo debe convencer al consumidor de ejecutar su compra, también tiene que crear un prestigio e imagen general para aumentar sus ganancias, posicionar su marca y lograr su objetivo, es por esto que las estrategias mercadológicas resultan relevantes en la estructura económica de una empresa.

1.3.6.3 EL PRODUCTO O SERVICIO

El producto o servicio es la base y esencia de la publicidad y por ende de la marca, ya que del mismo se podrán destacar sus características y principalmente será el objeto o servicio que satisfaga la necesidad del consumidor.

Mucho se ha discutido sobre la importancia que se le da a la marca mediante la publicidad dejando a un lado la esencia del producto, personalmente considero que el producto, la marca y la publicidad actúan en conjunto para lograr el éxito de venta al consumidor y posteriormente, crear una imagen que perdure en el mismo, lo cual se reflejará en una reiteración en la elección del consumidor en futuros consumos y la incentivación de otros consumidores a adquirir el producto o servicio publicitado.

El producto juega un papel clave en el proceso de decisión del comprador, ya que influye en ella sus cualidades, presentación y como resuelve las necesidades del consumidor y al igual que la marca y la publicidad, ayudan a crear el prestigio de este en la industria.

1.3.6.4 EL MERCADO

Del latín MERCATUS, -ŪS, “comercio, tráfico”, deriva del latín MERCARI “comprar” (de la misma familia que merced, comercio, mercería).

En el Diccionario Enciclopédico Espasa, refiere a mercado en sentido económico:

"(...) no solo el sitio o local en que tiene lugar, sino todo el ámbito en que el traslado de las mercancías y las comunicaciones entre compradores y vendedores son lo bastante rápidos para que pueda establecerse un mismo precio. Los mercados, por el tiempo que duran las operaciones, pueden ser permanentes, anuales, semanales, etc.; por el área en que operen locales, provinciales, nacionales o mundiales; según la naturaleza de los bienes negociables, de capital, de mercancías y de trabajo, y por las normas que lo rigen, de competencia libre o monopolística (...)"³¹.

Para la autora Chaparro Aguilar, el mercado es el fin último y fundamental de cualquier empresa y se constituye por la oferta y la demanda, donde la empresa acude como demandante al enfrentarse a la necesidad de obtener materias primas, trabajo, equipos y otros bienes necesarios para su ejercicio y, por otra parte, ofrece sus productos o servicios finales los cuales son la fuente de crecimiento del mercado, donde continuamente entran nuevas empresas y se eliminan otras, lo cual ofrece un entorno competitivo³². Históricamente, el ser humano se ha desarrollado como un ser social, teniendo al comercio como el método idóneo para satisfacer sus necesidades y es aquí donde se conforma el mercado, iniciando en la obtención de los medios para realizar un producto o servicio por parte de una empresa, para posteriormente, ofrecerlo frente a un grupo de competidores al consumidor.

En tal sentido, podemos afirmar que el "ciclo de mercado" consiste en:

Como elemento esencial de la Microeconomía, encontramos a la oferta y demanda.

En primer lugar, entendemos a la oferta como la cantidad total que los vendedores desean vender de un bien a cada precio.

Oferta deriva del latín offerre, es decir "ofrecer". Se define como "la prestación de mercancías para lograr su venta".

³¹ Diccionario Enciclopédico Espasa, Madrid, 1992, 2ª Edición, Tomo XIV, p. 7,853.

³² Cfr. CHAPARRO AGUILAR, María Belén (s.f.) Apuntes de Microeconomía: http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/micro_ec, fecha de consulta 04 de mayo de 2018.



Por su parte, el diccionario enciclopédico Salvat da como definición económica:

*"La cantidad total de bienes que en un momento dado están disponibles en el mercado para ser vendidos"*³³.

De igual forma, entendemos demanda, como "la cantidad total que desean adquirir los compradores de un bien a cada precio"³⁴.

Respecto a la definición anterior, el diccionario enciclopédico Salvat nos proporciona como definición económica de demanda, a la

"(...) necesidad, pero ésta por sí sola, no es suficiente para llegar a la compra. El <deseo> de comprar (movido por la <necesidad>) ha de ir acompañado

³³ DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT UNIVERSAL. Salvat Editores S.A., Barcelona 1969, p. 193.

³⁴ BERNANKE, B. y Robert, F., Microeconomía, segunda edición McGraw – Hill, España, 2007, p. 68.

de la posibilidad real de adquirir el bien o servicio. Si no existe la capacidad de pago, no hay demanda en sentido económico. La demanda de un bien o servicio se ejerce dentro de cierto marco institucional y está sujeta a la influencia de factores diversos: precio del bien o servicio, calidad, precios de los bienes sustitutivos y complementarios, preferencias subjetivas del consumidor, estructura de las clases sociales, distribución social de la renta, renta del sujeto, expectativas de rentas y de precios futuros, etc.”³⁵.

Con ambas definiciones, se asume que el mercado se encuentra integrado por los compradores (demanda) y los vendedores potenciales (oferta) de un bien.

Ahora bien, dentro del mercado existen empresas competidoras, es decir, empresas que ofrecen al consumidor alternativas similares para satisfacer sus necesidades, lo cual nos lleva al concepto de “mercado perfecto” en el cual ningún oferente podrá influir significativamente en el precio de mercado del producto.

1.3.6.5 LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN

Como se destacó durante el estudio de la historia de la publicidad, los medios se han adaptado al estilo de vida del hombre, por lo cual, actualmente no solo se da en los medios de comunicación clásicos (radio, televisión, revistas o periódicos); en los últimos años, la publicidad se manifiesta en cualquier actividad que realiza el consumidor, y es así como la encontramos en las aplicaciones de nuestros celulares, al transportarnos, al ver un programa de televisión, en una película o incluso en un video musical.

Un claro ejemplo de la ampliación de la publicidad es un video musical de la cantante neoyorkina Jennifer López titulado “Papi”³⁶, el cual fue publicado en el año 2011, y donde se muestran marcas como “TOUS” y “FIAT” y del cual se muestran las siguientes imágenes:

³⁵ DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT UNIVERSAL, op. cit., p. 194.

Cfr. Music video by Jennifer Lopez performing Papi. © 2011 The Island Def Jam Music

³⁶ Group <https://www.youtube.com/watch?v=6XbIuSLaCnk>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.



Este ejemplo, demuestra la versatilidad de las campañas publicitarias dada la necesidad de innovar y hacer sus mensajes masivos haciendo uso de actividades cotidianas como lo es ver un video musical.

Pasando a uno de los elementos más importantes de la publicidad, dedicaré un capítulo al estudio jurídico de la marca, por lo que el presente subcapítulo propone una visión comercial de la marca.

En términos generales, definiremos a la marca como el signo distintivo (nombre, símbolo, diseño o combinación de todos ellos) que identifican a un producto o servicio frente a otros semejantes o iguales aplicados a los mismos en el mercado; pero no solo la marca se integra por estos factores, ya que también implica la efecto emocional e intelectual que causa en el consumidor y lo cual le puede dar un valor agregado al producto o servicio que se trate y por lo tanto constituyen una propiedad sumamente importante para una empresa.

La consolidación de una marca se da principalmente por los siguientes factores:

- ❖ Producto: calidad, credibilidad y cualidades frente a sus competidores.
- ❖ Consumidor: satisfacción de su necesidad
- ❖ Publicidad: creatividad y veracidad.

La marca puede implicar que una empresa se posicione como líder de mercado, que refleje estabilidad y que signifique la amplitud de los territorios a los que llega.

El presente estudio se orientará principalmente a la relación que tienen las empresas, la publicidad, las marcas y el consumidor, por lo cual realizaremos un estudio detallado de la marca.

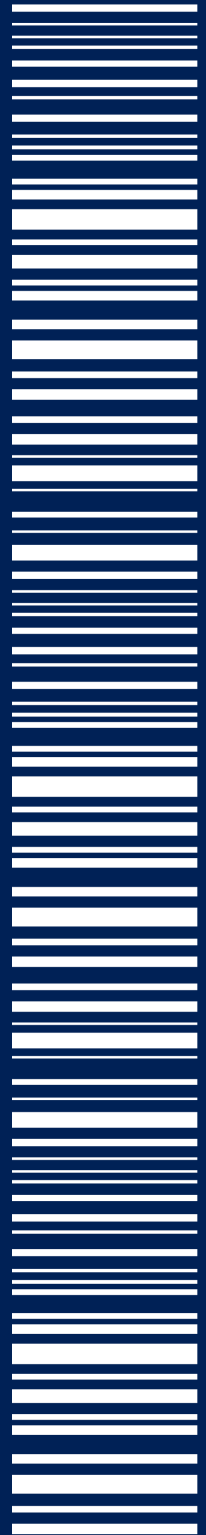


CAPÍTULO 2

LA MARCA

"Lo principal que producían las empresas no eran cosas, sino imágenes de sus marcas. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino comercializar"³⁷

³⁷ KLEIN, NAOMI, *No logo, el poder de las marcas*, Paidós, España, 2000, p.32.



1 4 0 5 9 1 1 7 0 8 9 5

La propiedad intelectual, es una rama fundamental en nuestro sistema jurídico toda vez que su aplicación es sumamente amplia y no exenta a ningún sujeto en el comercio, ya que como veremos a continuación, la encontramos en una infinidad de objetos, actividades y entornos.

El desarrollo de la materia se ha dado a la par de la evolución del ser humano, toda vez que el objeto de su protección es el intelecto de la misma persona, no obstante, es necesario aclarar que su reconocimiento se dio en diversas etapas del desarrollo del derecho mismo.

Ahora bien, partiendo del hecho de que la propiedad intelectual nace de la propia razón humana, es posible afirmar que tal protección se adapta a las necesidades del hombre, el cual se encuentra en un proceso constante de creación e innovación para satisfacer las mismas y es aquí donde su salvaguarda se hace necesaria, ya que adquiere una connotación orientada a la explotación y uso de tales frutos.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la ha definido como la protección a “las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio”³⁸.

Por su parte, el autor Manuel Becerra Ramírez ha intentado explicar la materia mediante tres teorías³⁹:

- ❖ Recompensa: El creador o inventor debe ser recompensado por el trabajo que le llevo al realizar su obra o creación.

³⁸ ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELLECTUAL?, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

³⁹ Cfr. BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La Propiedad Intelectual en Transformación*, Porrúa, México, 2009, págs. 33-42.

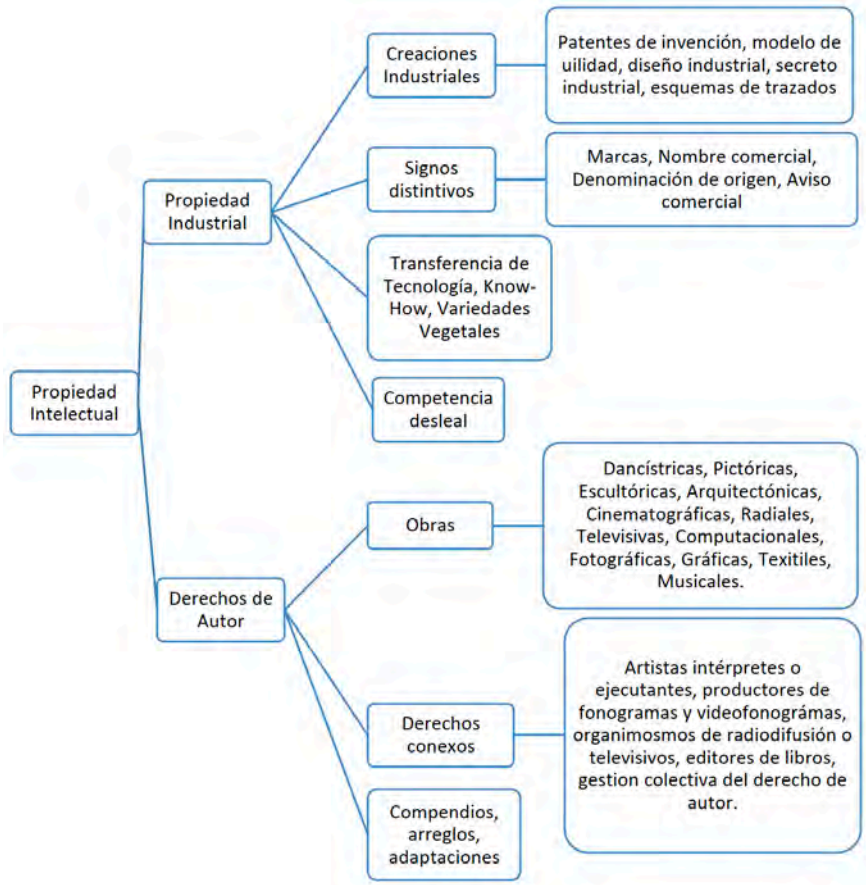
- ↳ Recuperación: El creador o inventor tiene derecho a recuperar el esfuerzo invertido en el proceso de creación de su obra o invento.
- ↳ Incentivo: Otorgar una protección a estos derechos, implica fomentar y alentar la creatividad del ser humano.

Personalmente, considero que las tres teorías describen la importancia de la propiedad intelectual y clarifican el génesis de su espíritu, es decir, el recompensar a los creadores e inventores por su obra o invento con la finalidad de recuperar el esfuerzo invertido, lo cual se reflejará en la incentivación de la creatividad humana; lo anterior resulta clave para fomentar una cultura inventiva que se refleje en el desarrollo económico de cualquier Estado.

Es destacable el papel de la propiedad intelectual como marco jurídico de la economía, ya que no se puede concebir el desarrollo de la actividad industrial sin una figura jurídica que contemple la protección de la actividad inventiva o de las figuras en materia de propiedad industrial que contempla la Ley.

En el presente capítulo se enfocará en el estudio de la marca, la cual es una de las figuras más comunes e importantes en la industria y que se deriva del marco jurídico de la propiedad intelectual, por lo cual resulta necesario tener claro el alcance de su aplicación.

Ahora bien, la Propiedad Intelectual en un sentido amplio, puede ser clasificada de la siguiente forma:



El estudio de la propiedad intelectual es sumamente amplio, y su cobertura está en constante cambio.

Así las cosas, para el estudio de la presente investigación será necesario ahondar en la figura jurídica de las marcas, por lo cual, se ofrece a continuación un esquema general de su historia y protección jurídica.

2.2 ORIGEN HISTÓRICO DE LA MARCA

Para determinar el posible origen de las marcas, es necesario atender a su naturaleza, partiendo desde cómo se originan y su propósito. En virtud de lo anterior, podemos afirmar que a partir de que el ser humano logró crear, transformar y construir objetos, signos, diseños y demás expresiones con un valor integro, los cuales partieron de su imaginación y creatividad, es aquí donde considero que se dio sentido a la propiedad intelectual en general.

Como hemos podido observar, la propiedad intelectual y en específico el estudio de las marcas, se ha desarrollado a la par de la historia del ser humano, ya que con la capacidad de inventar y de comercializar sus productos o servicios, ha tenido que implementar medios que permitan garantizar la competencia y la protección de figuras derivadas de su intelecto. Por otra parte, la doctrinaria Esperanza Rodríguez, en su libro titulado “Las Marcas e Identificaciones Geográficas”, plantea como un posible origen de las marcas, en la India, China y Persia, donde se realizaban signos o símbolos para identificar la cerámica, el ganado y otros productos; lo mismo sucedió en Mesopotamia y Egipto donde se marcaban los ladrillos y las tejas con el nombre del monarca en turno. Grecia y Roma también se caracterizaron por marcar el origen de la cerámica realizada en cada ciudad, así como en las lámparas de aceite con el uso de la denominación “Fortis”, de igual forma, identificaban mediante nombres específicos las tiendas de Pompeya. Asimismo, señala que, con la caída del imperio Romano se disminuyó el uso de signos distintivos retomando su uso hasta la época del Renacimiento. Para el siglo XIX, se dio un fenómeno importante dada la masiva distribución y fabricación de productos y servicios, y fue en este periodo donde se crearon la mayoría de las marcas más reconocidas en la actualidad. Por lo que refiere a los litigios en materia de marcas, tenemos como antecedente una demanda presentada en el año 1783 referente a la falsificación de productos en Inglaterra⁴⁰.

⁴⁰ Cfr. RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, *Las Marcas e Indicaciones Geográficas*, Porrúa, México, 2010, págs. 3-5.

Por lo que respecta al estudio jurídico de la propiedad intelectual y en específico, de las marcas, debemos considerar que es un campo relativamente nuevo en el derecho, ya que la legislación de todos los países ha tenido un desarrollo importante de la materia durante los últimos ciento cincuenta años; anteriormente, el marco jurídico se había basado meramente en la propiedad en general, tal como señala el autor Carlos Viñamata: en la época prehispánica de México, existía una reglamentación referente al comercio, pero dejaba a un lado a la propiedad intelectual; no fue hasta la época colonial donde se dio la necesidad de distinguir los distintos productos que ingresaban a América mediante el uso de las marcas, en específico en productos derivados de la minería.

Asimismo, en el año 1773, se originó una Cédula Real que establecía instrucciones referentes a la piratería en materia de minería; en esta misma tesitura, el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias de 1778, establecía la obligación de fijar marcas a las mercancías embarcadas para Indias, marcando de igual manera, pautas referentes a la falsificación de productos.

Posteriormente, las marcas estuvieron presentes en el México independiente, donde en un principio, no existió una legislación específica, pero si se contemplaba en otras legislaciones como lo es el Código de Comercio de 1854, 1884 (donde se creó un capítulo especial llamado “De la Propiedad Mercantil”) y 1889, el Código Civil de 1870 y el Código Penal de 1871⁴¹.

La regulación particular de las marcas, se encontró plasmada en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, donde se daban derechos exclusivos a sus titulares; otro antecedente es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (donde se incluyeron las patentes y denominaciones de origen), la Ley de Invenciones y marcas de 1975, la cual posteriormente se reformó en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de

⁴¹ Cfr. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 4a edición, Trillas, México, 2007, págs. 335-341.

1990 y posteriormente, reformada en 1994 para crear la Ley de la Propiedad Industrial actual, y finalmente, uno de los antecedentes legislativos más importantes en la materia, es la entrada en vigor del Convenio de París en el año de 1976 el cual tiene dos fines: la protección a la propiedad intelectual y la prevención de actos de competencia desleal.

El Convenio de París establece no solo el fundamento esencial de la existencia de la legislación marcaria en México, también nos da la idea de que las marcas funcionan como una figura que garantiza la competencia y previene las prácticas de competencia desleal. Podemos afirmar lo anterior, toda vez que la función lógica de una marca es la de identificar un producto de otros ofrecidos por los competidores, es aquí donde la marca adquiere un valor significativo, al tener un valor destacable en el mercado frente a otras marcas que identifican productos iguales o semejantes. En virtud de lo anterior las marcas tienen un valor con relación al nivel de competencia, es decir, entre más competidores, la marca será más valiosa, mientras que, entre menos competidores la marca pierde su finalidad, toda vez que no habrá la necesidad de distinción.

Por lo que compete a lo planteado por Viñamata, se observan como antecedentes jurídicos en México los siguientes cuerpos normativos⁴²:

- 1832: Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria.
- 1889: Ley de Marcas de Fábrica.
- 1890: Ley de Patentes de Privilegio (basada en la Ley Francesa de 1844).
- 1903: Ley de Marcas Industriales y de Comercio (basada en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883).
- 1909: Reglamento para el Registro Internacional de Marcas (conforme al Arreglo de Madrid de 1891).

⁴² Cfr. VIÑAMATA PASCHKES Carlos, *op. cit.*, págs. 182 y 183.

- 1928: Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.
- 1942: Ley de la Propiedad Industrial (vigente por 33 años).
- 1976: Ley de Inventiones y Marcas.
- 1991: Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- 1994: Ley de la Propiedad Industrial⁴³.

El desarrollo jurídico de la protección de la Propiedad Industrial y en específico de las Marcas, se ha adaptado a las etapas históricas que ha vivido nuestro País, toda vez que su protección ha influido notoriamente en el progreso económico de la sociedad, incentivando a la inversión y, sobre todo, acelerando la Economía y competitividad de México.

2.4.1 Constitución

Por lo que respecta a la estructura jurídica de la propiedad industrial, podemos encontrar su fundamento en el artículo 28 constitucional, el cual su noveno párrafo a la letra dice:



2.4 MARCO JURÍDICO DE LA MARCA

“Artículo 28.-

(...)

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

(...)”.

⁴³ *Ídem.*

Como se puede observar, tal precepto distingue la excepción de monopolios a dos grupos: Derechos de autor (autores y artistas) e invenciones (inventores y perfeccionadores de alguna mejora).

Tal excepción no incluye a las marcas y otras figuras de la propiedad industrial, lo cual ocurre toda vez que la naturaleza de estas no constituye la definición económica de monopolio, la cual se basa meramente en la concentración de mercado.

Como se estudiará a continuación, la marca implica un signo que distingue a otro e identifica productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado, lo cual hace que funcione como un agente que garantiza la competencia e impulsa la economía, incentivando el comercio mediante el reconocimiento de una marca como identificador de un producto o servicio, principalmente mediante el prestigio.

Tal idea ha sido planteada en la siguiente tesis jurisprudencial que me permito transcribir a continuación, para posteriormente realizar comentarios y puntuaciones al respecto:

"MARCAS. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTAS NO CONSTITUYE UN MONOPOLIO CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La regulación de la propiedad industrial tiene su origen en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción límite a la libre concurrencia al mercado, cuya función es, por una parte, que los agentes económicos consigan mejores condiciones de abasto, calidad y precio, en beneficio de los consumidores para proteger sus derechos y, por otra, el fomento a la inventiva y a la creatividad. En estas condiciones, la protección de los distintos derechos que integran la propiedad industrial no implica un monopolio, pues confiere a su titular, de manera exclusiva, el derecho a explotar económicamente el objeto sobre el que recaen, es decir, la característica de "exclusividad" implica que cada uno de tales derechos origina un ámbito y un espacio reservado sólo a su titular, lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir

ese espacio reservado. Así, sin el consentimiento del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o servicios distinguidos por ésta. Por tanto, la protección de los derechos derivados de una marca, como es el caso de la prohibición de registro de aquellas que son similares en grado de confusión a otra ya registrada, no constituye un monopolio conforme al citado precepto constitucional, pues su objeto es sancionar las prácticas de competencia desleal, especialmente las orientadas a tutelar las marcas más notorias o renombradas, cuando se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio de los signos acreditados"⁴⁴.

La tesis antes transcrita es un intento de mostrar el espíritu de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, trata de mostrar los siguientes objetivos:

- Mejores condiciones de abasto, calidad y precio: Este fin lo podemos ligar a los derechos del consumidor; el ejemplo más claro se da con la distinción de un producto o servicio mediante el uso de una marca, toda vez que al encontrarse el consumidor frente a una amplia gama de productos y servicios que compiten entre sí, será mediante la identificación de la marca como concrete su elección; en este sentido podemos advertir que la marca puede expresar distintas ideas para el consumidor como lo es la calidad, el prestigio, el precio entre otros factores, los cuales en su conjunto permiten que el consumidor compre o no una marca en específico.
- Fomento a la inventiva y a la creatividad: La propiedad intelectual en general, ha sido considerada como un elemento esencial para el progreso y desarrollo de un país mediante la creación de nuevas tecnologías, así como con el fomento y desarrollo de la cultura e industria, lo cual a su vez, hace que un país sea más atractivo para invertir lo cual lleva a un dinamismo en la capacidad inventiva y económica del mismo, de igual forma, la protección de la Propiedad Intelectual al ampliar la industria general, provocará la creación de más empleos y se mejorará la calidad de vida de la sociedad me-

⁴⁴ Tesis: I.7o.A.761 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, p. 1216.*

diante el acceso a productos y servicios de mejor calidad. Lo anterior puede ser ejemplificado mediante el otorgamiento de Patentes a medicamentos, ya que para obtener un medicamento que sea eficaz es necesaria la actividad inventiva, la cual puede llevar mucho tiempo, esfuerzo y recursos a sus inventores, por lo cual es necesaria la protección a los resultados obtenidos de dicha actividad inventiva, y en el caso que nos ocupa, será mediante el otorgamiento de una Patente, para que durante un periodo en particular, el inventor explote económicamente su invento, haciendo oponible este derecho frente a terceros.

La citada tesis jurisprudencial como ya se comentó, es una justificación a la protección de la Propiedad Intelectual en general, pero igualmente, puntualiza el hecho de que la Propiedad Industrial no constituye un monopolio, sino por el contrario, es una herramienta para sancionar las prácticas de competencia desleal, en el caso concreto de las Marcas, pretende que el derecho exclusivo del titular de un registro permita dirimir controversias relacionadas al uso de otra marca semejante en grado de confusión por tratar de “confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio de los signos acreditados”.

Otro criterio orientado en el mismo sentido y citado en una tesis jurisprudencial es el siguiente:

"DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE COMPETENCIA DESLEAL. SU RELACIÓN DINÁMICA.

Existe una relación dinámica entre los derechos de propiedad industrial y de competencia desleal, pues mientras el primero protege una serie de derechos de exclusiva titularidad, que implican la creación de una situación de monopolio que, como consecuencia lógica, restringe la competencia, el segundo establece los criterios de comportamiento dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad competencial"⁴⁵.

Tal criterio, resulta erróneo y alejado de la realidad, toda vez que asume que los derechos de propiedad industrial implican una “situación de monopolio”,

⁴⁵ Tesis: I.8o.A.48 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2013, p. 1771.*

lo cual es incorrecto, ya que como se mostró con antelación, tales derechos son incentivos que se dan a los competidores para el desarrollo y fomento de la industria, de igual forma, la protección a la “exclusividad” se otorga con la finalidad de proteger al consumidor, lo cual no puede deducirse como un medio que fomente los actos de competencia desleal, sino por el contrario, cuando hay una violación o degradación a los derechos de propiedad industrial, se producen actos de competencia desleal. Para un mayor entendimiento, me permito ejemplificar mi postura de la siguiente forma:

- Actualmente el tema de empresas que constituyen monopolios es tratado con frecuencia en nuestro país; pensemos por ejemplo en el sector de la industria de las telecomunicaciones y del entretenimiento, una de las primeras marcas en la que pensaremos será la siguiente:



Registro de marca número: 1,637,894
Titular: MOUNTRIGI MANAGEMENT GROUP, LTD.
Clase: 38
Productos o Servicios: Telecomunicaciones⁴⁶

La marca “Televisa” fue colocada en el ranking 2018 de la revista BrandZ de Millward Brown Vermeer, como una de las marcas más valiosas de Latinoamérica con un valor estimado de 3,244 millones de dólares⁴⁷.

Al respecto, es discutible el hecho de que dicha empresa constituye un monopolio actual o no, pero refiriéndonos específicamente a la protección que le otorga la Ley de la Propiedad Industrial al Registro de marca número 1,637,894 podemos afirmar que no se trata de un monopolio por las siguientes razones:

⁴⁶ Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

⁴⁷ Cfr. BrandZ™ Top 50 Most Valuable Latin American Brands 2018 Report, http://brandz.com/admin/uploads/files/BrandZ_LatAm_2018_DL.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

- ❖ Cualquier persona puede solicitar un registro de marca en clase 38 para proteger servicios relacionados a la industria de las telecomunicaciones.
- ❖ La empresa Mountrigi Management Group, LTD. es la única que puede hacer uso de la marca “Televisa”.
- ❖ Actualmente ninguna persona puede solicitar o hacer uso de la denominación y/o logotipo de “Televisa” para servicios de telecomunicaciones, pero esa protección no implica que la empresa Mountrigi Management Group, LTD. tenga un control de mercado, ya que la protección está dirigida a la denominación “Televisa”, más no al dominio exclusivo de las telecomunicaciones, es decir, el control de mercado no depende del otorgamiento de un registro de marca para el uso exclusivo de una denominación.

De los razonamientos expuestos con antelación, podremos concluir que el registro de marca que protege la denominación y logotipo de “Televisa” no es un monopolio, puesto que cualquier persona puede registrar una marca que distinga servicios de telecomunicaciones siempre y cuando cumpla lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, por lo cual, no se intuye la existencia de un control de mercado que constituya la figura económica de monopolio.

Ahora bien, por lo que refiere a la justificación del registro de marcas mediante la libre competencia, tendremos que estudiar el artículo 5 de la Constitución, el cual señala lo siguiente:

"Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

(...)".

Para el jurista Barrera Graf, tal precepto constitucional, entre otras cuestiones, señala el principio de libre competencia, también llamado libertad de comercio, el cual ha sido un tema constante en el liberalismo económico y en

el sistema capitalista, teniendo un impacto nacional e internacional, aunado a que tal derecho, “como toda otra libertad individual o social, no es ilimitado, y es por eso que el texto constitucional vigente requiere que la actividad del sujeto sea lícita, o sea no prohibida por la ley ni por las buenas costumbres”⁴⁸; de igual forma, tal actividad no debe perjudicar derechos de terceros. Esta idea ha sido estudiada por los más altos tribunales de nuestro país y fue planteada en la jurisprudencia que me permito citar a continuación:

"LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 50., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 50., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado"⁴⁹.

⁴⁸ Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas, T. III, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1988, p.p. 51-53.

⁴⁹ Tesis: P./J. 28/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo IX, Abril 1999, p. 260.

En tal sentido, el maestro Miguel Carbonell, ha planteado que los criterios jurisprudenciales citados con antelación, sostienen lo siguiente:

"a) en principio, la regulación de la misma corresponde al poder legislativo; las facultades del Poder Legislativo no impiden, sin embargo, que el Poder Ejecutivo dicte reglamentos de las leyes relativas, a efecto de determinar las condiciones concretas de ejercicio de la libertad de trabajo; b) el Poder Legislativo no puede restringir dicha libertad para un gobernado en lo particular; c) en virtud de que corresponde hacerlo al Poder Legislativo, los reglamentos no podrán reducir o limitar la libertad establecida por el artículo 50. constitucional, por ejemplo estableciendo un requisito de distancia con respecto a algún comercio o industria; d) de la misma forma, los reglamentos sí pueden prohibir la realización de una actividad lícita, cuando ésta se pretenda llevar a cabo en un bien público, como sucede cuando se pretenden instalar puestos semifijos o temporales en vía pública; y e) la sanción de inhabilitación que se puede imponer a un funcionario público por haber incurrido en alguna de las responsabilidades que marca la ley en el desempeño de su cargo no viola la libertad de trabajo, como tampoco lo hace la sanción de clausura que se impone a un establecimiento mercantil por haber violado la ley de protección al consumidor o las leyes fiscales"⁵⁰.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que el citado artículo refiere específicamente a la libertad de ocupación de cualquier persona, donde por supuesto se incluye la industria y el comercio y en el cual se podría referir a la marca como parte de ambas figuras.

Considero que el tratar de justificar la existencia de las marcas mediante la libre concurrencia no es exhaustivo por el simple hecho de que la marca no es obligatoria para la práctica de la industria y el comercio, es decir, la marca es un signo distintivo que permite que los actos de comercio se desarrollen en un ámbito de competencia leal, pero no significa que este factor sea obligatorio para su práctica.

Por otro lado, la fracción XV del artículo 89 constitucional, establece lo siguiente:

⁵⁰ CARBONELL Y SÁNCHEZ, Miguel, *Los Derechos Fundamentales en México*, primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2004, p.p. 357-360.

“Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

(...)

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

(...).”

Tal artículo supone igualmente una posible justificación a la propiedad intelectual, pero como podemos observar, es igualmente limitado y e insuficiente para las figuras jurídicas con las que contamos actualmente.

Asimismo, en la fracción X del artículo 73 de la Constitución, se advierte lo siguiente.

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

(...)

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo

123

(...).”

Si bien es cierto, el tema marcario no está estipulado de forma específica en nuestra Constitución, sin embargo, se observa que es facultad del Congreso legislar en el ámbito mercantil y por ende, en materia de marcas por la relación que se encuentran los signos distintivos con el comercio en la empresa.

De lo establecido por los artículos citados en párrafos anteriores, podemos observar que el fundamento jurídico de la marca no está explícito en nuestra Constitución, lo cual puede ser cuestionable respecto al génesis de la legislación marcaria actual, pero de igual forma se deberá ver a la luz del artículo 133 constitucional, donde se plantea lo siguiente:

"Artículo 133.- Esta constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados".

De tal precepto, podemos afirmar que el Estado está obligado a garantizar los medios idóneos para garantizar el desarrollo económico y la competencia en virtud de los compromisos internacionales que se han pactado con nuestro país, por lo cual, la Ley de la Propiedad Industrial funciona como un medio para su fin.

2.4.2 Tratados Internacionales

Los principales Tratados Internacionales referentes a la regulación marcaria en los que México forma parte, son los siguientes:

↪ 1883: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Como se mencionó con antelación, el Convenio de París de 1976 implica un parámetro importante para el funcionamiento y regulación de las Marcas en nuestro país, ya que en él se incluyen temas de impacto importante en la materia, entre los cuales destacan: las condiciones de su registro y la independencia de la protección de una misma marca en diferentes países, las marcas notoriamente conocidas, las prohibiciones de marcas que tengan que ver con emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales, transferencia de la marca, protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, marcas de servicio, naturaleza del producto al que ha de aplicarse una marca, marcas colectivas y finalmente, competencia desleal.

Considero que este tratado es de suma importancia en la materia toda vez que contempla la estrecha relación que mantienen las marcas con la competencia desleal, tal como se plantea en su artículo 10bis:

“Artículo 10bis:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) En particular deberán prohibirse:

- 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”⁵¹.*

Tal protección es amplia y contempla “cualquier medio”, el cual como observaremos en capítulos posteriores, es aplicable a la publicidad.

En tal aspecto, los más altos Tribunales de nuestro país se han pronunciado mediante el siguiente criterio jurisprudencial:

“CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.

Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de ley suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio”⁵².

⁵¹ Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual, http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

⁵² Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 72, Tercera Parte, p. 23.

➤ 1973: Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos Figurativos de las Marcas.

Tal Acuerdo, establece una clasificación para marcas que integran elementos figurativos o que los contiene.

La clasificación es integrada por 29 categorías, 145 divisiones y 1700 secciones donde se clasifican los elementos figurativos que integran las marcas.

➤ 1957: Arreglo de Niza referente a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.

En este tratado, se fija una clasificación referente a productos y servicios para el registro de una marca.

Como se estudiará a continuación, el procedimiento de registro de una marca, contemplará desde un inicio su clasificación con base a este arreglo.

La clasificación se integra por 45 clases, de las cuales 34 refieren a productos y 11 a servicios. Tal clasificación, ha sido estudiada por los tribunales de nuestro país de la siguiente forma:

"MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.

De los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que pertenecen a una misma clase, por así disponerlo expresamente y porque el señalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que comprenden. Lo anterior es así, pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse concretamente cuáles son los que pretenden protegerse, con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar

privilegios que amenacen el libre juego y concurrencia. En consecuencia, no puede atenderse únicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse un problema de similitud entre productos, deberá tenerse en cuenta la información detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre productos o servicios, pues la agrupación de clases señalada en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores indicados”⁵³.

❖ 1994: Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Tal acuerdo funciona en el marco legal establecido por el Convenio de París y su principal justificación es garantizar la protección marcaria para el desarrollo y fomento del comercio, donde al igual que el mencionado Convenio, prevé a la competencia desleal mediante el uso ilícito de una marca.

❖ 1994: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En la sexta parte, capítulo XVII de este Acuerdo Comercial, se fijan las pautas que los países integrantes deberán seguir respecto a la protección de la Propiedad Intelectual, el cual se basa igualmente en el Convenio de París.

❖ Otros Acuerdos Comerciales.

I) 1995: Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela.

II) 1995: Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

III) 1995: Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia.

IV) 1998: Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua.

V) 1998: Tratado de Libre Comercio entre México y Chile.

⁵³ Tesis: I.4o.A.29 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, p. 2097.*

Como se observa, la legislación internacional en materia de marcas es sumamente amplia y en su mayoría, es uniforme y adecuada para el funcionamiento de la regulación de los Estados.

2.4.3 Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, fue publicada el 27 de junio de 1991 y contempla el registro y procedimientos contenciosos relacionados con las figuras de propiedad industrial aplicables en nuestro país.

En los siguientes puntos, se ahondará en el estudio de los preceptos planteados por la Ley de la Propiedad Industrial relacionados con la publicidad, como lo son la marca y su ejercicio dentro de la competencia desleal.

2.5 DEFINICIÓN DE MARCA

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece la definición jurídica de una marca y a la letra señala:

"Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

De tal precepto, podemos distinguir dos elementos en la marca:

- ❖ Refiere a todo signo visible.
- ❖ Distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

De igual forma, el artículo 89 de la misma Ley, señala que pueden constituir una marca: 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; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha establecido la siguiente definición:

*"Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada"*⁵⁴.

Asimismo, el ex ministro Góngora Pimentel ha definido a las marcas como:

*"Los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie"*⁵⁵.

Otra definición que aporta nuevos elementos es la propuesta por el autor Arturo Cauqui, el cual ha descrito a las marcas como:

*"Aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos"*⁵⁶.

Ahora bien, respecto a los supuestos establecidos por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial referente a los signos que pueden constituir una marca encontramos los siguientes:

- a) *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.*

⁵⁴ ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

⁵⁵ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993 tomo VI, México, p. 143.

⁵⁶ CAUQUI Arturo, *La Propiedad Industrial en España*, Ed. *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1978, p. 34.

Tal supuesto nos proporciona una amplia gama de posibilidades, toda vez que cualquier palabra o diseño puede ser registrado, siempre y cuando no se contraponga a lo dispuesto por la misma Ley.

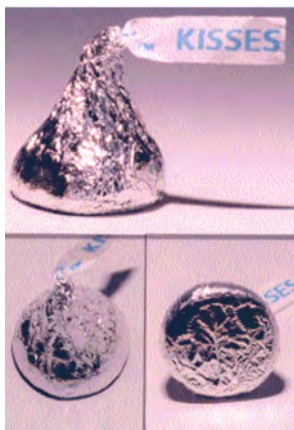
Igualmente, esta disposición plantea una característica esencial de una marca: la distintividad, la cual debemos entender como el carácter de originalidad que reviste a una marca para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, con la finalidad de evitar cualquier confusión con las marcas existentes.

b) Las formas tridimensionales.

Este es un tipo de marca que se estudiará con posterioridad, pero al respecto, es importante mencionar que su existencia se dio con base a la identificación del público consumidor de los embaces o formas por las cuales son presentados determinados productos.

Un ejemplo de este supuesto es el siguiente:

Registro de marca número: 689,376



Titular: HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION.

Clase: 30

Productos o Servicios: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; especialmente chocolates y dulces (confitería)⁵⁷.

c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.

⁵⁷ Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico "MARCANET" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, [http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VI-DOC\\$MA\\$D\\$20010047982](http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VI-DOCMAD$20010047982), fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Un ejemplo claro de este supuesto es el circo “Atayde Hermanos” el cual cuenta, entre otros, con el siguiente registro:

Atayde

Registro de marca número: 304,399

Titular: Andrés ATAYDE Guzmán,
Alfredo ATAYDE Guzmán y Alberto
Óscar ATAYDE Guzmán.

Clase: 41

Productos o Servicios: servicios de espectáculos⁵⁸

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 90, plantea las hipótesis por las cuales una marca no puede ser registrada, y son las siguientes:

a) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.

En este sentido, es importante precisar que para que una figura o forma tridimensional pueda ser registrada como marca, esta debe ser estática, es decir no tener movimiento o cambios visibles.

b) Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

Este apartado refiere expresamente a las denominaciones que son descriptivas del producto o servicio que se pretende proteger, es decir, una persona no puede obtener el registro de marca para “VESTIDO” en clase 25 para proteger vestuario, calzado y sombrerería, por el simple hecho de que tal denominación es descriptiva a los productos que pretende amparar.

⁵⁸ Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Lo mismo ocurre con el siguiente supuesto:

c) Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

d) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

Un ejemplo de este supuesto es la palabra “LIGHT”, que refiere en el lenguaje coloquial a productos bajos en calorías y que por ende, no puede solicitarse su registro como marca.

e) Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Este supuesto refiere a la composición de las marcas y, principalmente, al carácter distintivo de las mismas mediante el empleo de diseños, signos y denominaciones que le den el carácter de originalidad necesario para su registro.

f) La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

Este impedimento lo podemos relacionar igualmente con el hecho de que una marca sea descriptiva por estar traducida en otro idioma o con alguna variación ortográfica que no afecte el significado de la denominación. Por ejemplo, la palabra “DRESS” (vestido en idioma inglés), no puede ser registrada como marca para amparar productos contenidos en la clase 25 internacional (vestuario, calzado y sombrerería, por el simple hecho de que tal denominación es descriptiva a los productos que pretende amparar).

Referente a impedimentos para obtener un registro marcario relacionado con el uso de emblemas, escudos, denominaciones y demás símbolos cuya titularidad es meramente del Estado, encontramos lo siguiente:

g) *Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como 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.*

h) *Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.*

i) *Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.*

j) *Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “limitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la misma.*

k) *Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.*

Este supuesto se aplica especialmente por la existencia de las denominaciones de origen.

l) *Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.*

m) *Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denomi-*

naciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

n) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

o) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- 1) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;*
- 2) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o*
- 3) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o*
- 4) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.*

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

p) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

q) Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

r) Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Asimismo, el artículo 93 establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de dicha Ley, el cual estipula en este mismo sentido que la clasificación oficial actual es la contenida en la Clasificación de Arreglo de Niza.

La protección de una marca, se da mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual verificará los requisitos de forma y fondo establecidos en la Ley, y de ser satisfechos, otorgará a su titular el derecho exclusivo de su uso. El primer paso para registrar una marca es el tramitar la “Solicitud de Registro de Marca”, la cual se presenta a continuación⁵⁹:

2.6 SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

⁵⁹ Cfr. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Formatos, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288944/__SRP.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos

Homoclave del formato IMPI-00-001	Folio
---	--------------

*Fecha de publicación del formato en el DOF 31 / 01 / 2017	Fecha de solicitud del trámite DD / MM / AAAA
--	---

Datos generales del o de los solicitante(s)

Personas físicas	Personas morales
CURP (opcional):	RFC (opcional):
Nombre(s):	Denominación o razón social:
Primer apellido:	
Segundo apellido:	
Nacionalidad:	Nacionalidad:
Teléfono (lada, número, extensión):	Teléfono (lada, número, extensión):
Correo electrónico:	Correo electrónico:
<input type="checkbox"/> Continúa en anexo	<input type="checkbox"/> Continúa en anexo

Domicilio del solicitante

Código postal:	
Calle:	
<small>(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Avila Camacho, Calles, Correo, etc.)</small>	
Número exterior:	Número interior:
Colonia:	
<small>(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Privilegio de Familia, Fraccionamiento, Sección, etc.)</small>	
Municipio o demarcación territorial:	Localidad:
Entidad federativa:	Entre calles (opcional):
País:	Calle posterior (opcional):

Domicilio para oír y recibir notificaciones

Código postal:	
Calle:	
<small>(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Avila Camacho, Calles, Correo, etc.)</small>	
Número exterior:	Número interior:
Colonia:	
<small>(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)</small>	
Municipio o demarcación territorial:	Localidad:
Entidad federativa:	Entre calles (opcional):
	Calle posterior (opcional):
En caso de que, por cuestiones ajenas al Instituto, las notificaciones no puedan realizarse en este domicilio éstas se efectuarán mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.	
Notificación por Gaceta de la Propiedad Industrial: Marque con una X, sólo si está de acuerdo.	
<input type="checkbox"/> Manifiesto expresamente mi conformidad para que todas las notificaciones previas a la resolución definitiva del presente trámite, se realicen a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial.	

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos del signo distintivo

Tipo de signo distintivo que solicita:

Marcar con una X sólo una casilla

- Registro de Marca Registro de Aviso Comercial
 Registro de Marca Colectiva Publicación de Nombre Comercial

Tipo de marca:

Marcar con una X sólo una casilla

- Nominativa (denominación formada por letras, palabras y/o números) Innominada (diseño, logotipo o figura) Mixta (denominación y diseño) Mixta (diseño y forma tridimensional)
 Tridimensional (forma en tres planos) Mixta (denominación y forma tridimensional) Mixta (denominación, diseño y forma tridimensional)

Fecha de primer uso:

- DD / MM / AAAA No se ha usado

Clase:

Productos o Servicios, en el caso de Marca o Aviso Comercial/Giro preponderante, en el caso de Nombre Comercial:

Continúa en anexo

Denominación:

(Sólo marcas mixtas con denominación)

Signo distintivo:

Anote, reproduzca o adhiera el signo distintivo que desea proteger

Leyendas o figuras no reservables:

Continúa en anexo

Ubicación del establecimiento

Código postal:

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Avda Camero, Carretera, Carretera, etc.)

Número exterior:

Número interior:

Colonia:

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Localidad:

Municipio o demarcación territorial:

Entidad federativa:

Entre calles (opcional):

Calle posterior (opcional):

País:

Prioridad reclamada:

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero)

País (oficina) de origen:

Número:

Fecha de presentación:

DD / MM / AAAA

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que, en caso de actuar como mandatario, cuento con facultades suficientes para llevar a cabo el presente trámite.

Asimismo, me doy por enterado del tratamiento que se les dará a los datos personales contenidos en la presente solicitud.

Nombre y firma del solicitante o de su representante

*De conformidad con los artículos 5, fracción II del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las formas oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



Contacto:

Arenal y 950, Piso 2, Pabellón Santa María Tepepari, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México.
 Teléfono (01) (55) 53-44-07-00 en la Ciudad de México y áreas metropolitanas, del Interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-55-90, extensiones 10180, 10181 y 10088.
 Correo electrónico: dmimpi@gob.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Documentos anexos

- Comprobante de pago. Original.
- Documento que acredita la personalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada.
- Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso. Copia.
- Reglas de uso, sólo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva o si el signo distintivo se presenta por más de un solicitante (cotitularidad). Original o copia certificada.
- Acta constitutiva de la sociedad o asociación, sólo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva. Original o copia certificada.
- Fe de hechos que acredite el uso efectivo del nombre comercial, sólo en caso de solicitud de Publicación de Nombre Comercial. Original o copia certificada.
- Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales de los Solicitantes", sólo en caso de cotitularidad. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial/Giro comercial preponderante", en su caso. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Leyendas o figuras no reservables", en su caso. Original.
- Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su caso. Original.
- Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en su caso. Original.

Términos y condiciones

Información sobre el tratamiento de datos personales.

Los datos proporcionados en la presente solicitud, así como en sus documentos anexos, adquieren el carácter de públicos, de conformidad con los artículos 119, 127 y 185 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como 18 y 20 de su Reglamento, en relación con lo dispuesto en los artículos 115, fracción I y 127, fracciones I, II y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Vigésimo Segunda de los Lineamientos de Protección de Datos Personales y serán tratados e incorporados en el Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR), administrado por la Dirección Divisiva de Marcas de este Instituto, con fundamento en los artículos 113, 119, 126, 127 y 185 de la Ley de la Propiedad Industrial y 18, 20, 21, 56, 59 BIS, 59 CUARTER y 68 de su Reglamento.

Dicho sistema se encuentra registrado en el Listado de Sistemas de Datos Personales administrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) <http://persona.inai.org.mx/persona/welcome.do>, con la finalidad de gestionar los trámites y servicios que presta este Instituto. Los datos contenidos en el mismo podrán ser difundidos o transmitidos, a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, así como mediante el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas en el vínculo MARCANET, en atención a las obligaciones previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley de la Propiedad Industrial y 21 de su Reglamento.

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso y corrección ante la Dirección Divisiva de Marcas, con domicilio en Arenal # 550, Piso 3, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10183 y 10039. Correo electrónico: dme@mpi.gob.mx

Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimo séptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005, relacionado con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Presentación y notificaciones.

El horario para la recepción de documentos, atención al público y consulta de expedientes en las distintas oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los días que éste considere como hábiles, será de las 8:45 a las 16:00 horas.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisiva de Marcas de este Instituto, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. También puede ser presentada en la ventanilla de sus Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

También podrá remitirse la solicitud mediante correo certificado con acuse de recibo, servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes o bien, a través del buzón en Línea, en los términos previstos en el artículo 50, BIS del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y el Título Cuarto del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto, salvo que hayan manifestado su deseo que las notificaciones previas a la resolución definitiva del trámite, le sean notificadas mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Información del trámite.

Trámites a los que corresponde la forma: Solicitud de registro de marca; Solicitud de registro de marca colectiva; Publicación de nombre comercial y Solicitud de registro de aviso comercial.

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001; IMPI-01-002; IMPI-01-003, e IMPI-01-004.

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 19-XII-2016.

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 03-I-2017.

Fundamento jurídico-administrativo.

Ley de la Propiedad Industrial, artículos 6 fracción III, 87, 90, 93, 96, 98, 99, 126 y 179-183.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, artículos 5-7, 13, 16, 17, 53, 54-61 y 67.

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículos 14a, 14c y 14e.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículos 11, 11 BIS, 34, 35, 37 al 44.

Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículo 3.

Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículo 1.

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativa a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiempo de respuesta.

Plazo de primera respuesta: 4 meses. No aplica la negativa ni la positiva facta.

Quejas y denuncias.

Órgano interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

56-24-04-12 a 13 (Directo).

56-24-04-00 (Conmutador), extensiones 11237 y 11231.

Correo electrónico: quejaset@mpi.gob.mx

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía: SACTEL.

En la Ciudad de México y área metropolitana: 2000 2000.

Interior de la República lada sin costo: 01-800-FUNCION (386-2466)

Desde Estados Unidos y Canadá: 1-800-475-23-93.

Contacto:

Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México.

Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10180, 10181 y 10088.

Correo electrónico: avere@mpi.gob.mx.



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Instrucciones de llenado

Esta forma oficial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción.

La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible manteniendo el mismo medio de llenado de inicio a fin, sin tachaduras ni enmendaduras.

La solicitud debe ser presentada por duplicado, impresa a doble cara (anverso y reverso) en una hoja de papel blanco, tamaño oficio, conforme al número de páginas que la integran y firmada autógicamente en ambos ejemplares.

Folio. Para uso exclusivo del IMPI.

Fecha de solicitud del trámite. Para uso exclusivo del IMPI.

Datos generales del o de los solicitante(s). Anote en el recuadro correspondiente los datos completos de la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que será(n), en su caso, titular(es) de la marca, marca colectiva, aviso comercial o nombre comercial.

En el rubro **Personas físicas**, la CURP (Clave Única de Registro de Población) puede requisitarla únicamente si se trata de una persona física nacional.

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas físicas, marque el recuadro **Continúa en anexo** y requirite la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de los Solicitantes", tantas veces sea necesario.

En el rubro **Persona morales**, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede requisitarlo únicamente si se trata de una persona moral nacional.

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas morales, marque el recuadro **Continúa en anexo** y requirite la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de los Solicitantes", tantas veces sea necesario.

Domicilio del solicitante. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del solicitante. Los campos **Entre calles** y **Calle posterior** son opcionales.

Domicilio para oír y recibir notificaciones. Recuerde que conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, este domicilio debe ubicarse dentro del territorio nacional.

Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio para oír y recibir notificaciones, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

Notificación por Gaceta de la Propiedad Industrial. En su caso, si desea que las notificaciones previas a la resolución definitiva del trámite, le sean notificadas mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial, seleccione la casilla correspondiente.

La Gaceta puede consultarse en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA), disponible en la página electrónica de este Instituto: www.gob.mx/impi

Datos del signo distintivo. Marque con una X las casillas que correspondan o anote en el recuadro la información necesaria.

Tipo de signo distintivo. Indique el signo distintivo que desea proteger, marque una sola casilla.

Tipo de marca. Indique el tipo de marca que está solicitando, marque una sola casilla.

Fecha de primer uso. Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha usado en forma ininterrumpida. En su caso, marque con una X el recuadro correspondiente a **No se ha usado**.

Clase. Cuando la conozca, anote en el recuadro el número de la clase (1 o 2 dígitos) que corresponda a los productos o servicios para los que solicita el registro. En caso de duda puede consultar la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, disponible en la página electrónica de este Instituto: www.gob.mx/impi

Producto(s) o servicio(s). Proporcione la información necesaria, conforme al tipo de signo distintivo que está solicitando. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque el recuadro **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

• Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, indique el(los) producto(s) o servicio(s) que desea proteger.

• Si se trata de una solicitud de Registro de Aviso Comercial, indique el(los) producto(s) o servicio(s) que quiere anunciar.

• Si se trata de una solicitud de Publicación de Nombre Comercial, indique el giro preponderante del establecimiento. Recuerde que, para acreditar el uso efectivo del nombre comercial, debe anexar uso Fe de hechos, en la que el Fedatario Público haga constar el nombre del propietario, giro y ubicación del establecimiento, así como fotografías de la fachada en donde se ostente el nombre de la empresa o establecimiento.

Denominación. Solo si solicitó el registro de una marca mixta con denominación, indique la denominación que desea proteger, ésta debe corresponder con la que aparece en el recuadro **Signo distintivo**.

Signo distintivo. Anote, reproduzca o adhiera en el recuadro, el signo distintivo conforme al tipo solicitado. Tome en cuenta que, por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que se reserva el uso exclusivo del signo distintivo, tal y como aparezca en esta solicitud.

• Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, de Tipo Nominativa, una solicitud de Registro de Aviso Comercial, o una solicitud de Publicación de Nombre Comercial, anote, reproduzca o adhiera la denominación solicitada, sin tipografía estilizada y en color negro (preferentemente en Fuente Arial, Estilo Normal, Tamaño 12).

• Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, de Tipo Innombrada o Mixta (Denominación y diseño), reproduzca o adhiera la etiqueta con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. En el caso de una marca mixta que contenga alguna denominación, ésta deberá conciliar con la indicada en el rubro **Denominación**.

• Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, de Tipo Tridimensional o Mixta (que incluya un elemento tridimensional), reproduzca o adhiera una impresión fotográfica o dibujo en tres planos (ancho, alto y profundidad) con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Leyendas o figuras no reservables. Indique sólo las palabras o figuras que aparezcan en la reproducción del signo distintivo solicitado y que no son de uso exclusivo, por ejemplo, Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque el recuadro **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Ubicación del establecimiento. Requite únicamente en caso de haber señalado fecha de primer uso o si se trata de una solicitud de Publicación de Nombre Comercial. Indique el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el signo distintivo solicitado, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

Prioridad reclamada. En caso de reclamar la prioridad derivada de una solicitud de Registro de Marca o de Registro de Aviso Comercial, presentada previamente en el extranjero, indique los siguientes datos: País u oficina de origen, Número de expediente o registro y Fecha de presentación. Al momento de realizar el pago de la tarifa, **no olvide agregar** el concepto correspondiente al estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad que reclame, en relación con la solicitud.

Nombre y firma del solicitante o su mandatario. Anote el nombre completo de la persona que firma la solicitud. En caso de que se trate de una **persona física**, puede firmar el solicitante o su representante legal.

En caso de que se trate de una **persona moral**, indique el nombre de la persona física que está actuando en su representación y firme la solicitud.

Si el poder debe ejercerse de forma conjunta por varios mandatarios, indique los nombres de todos ellos e incluya su firma.

Como podemos observar, la Solicitud de Registro de Marca requiere los siguientes datos:

- ❖ Nombre, domicilio, país, teléfono, correo electrónico y datos generales del solicitante.
- ❖ Domicilio, teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones.
- ❖ Signo distintivo (denominación de la marca).
- ❖ Tipo de marca:

a) Nominativa: integrada únicamente por palabras, letras, números o signos.

A este respecto, se tiene como ejemplo el siguiente registro de marca⁶⁰:

IPHONE

Registro de marca número: 1,039,157

Titular: APPLE INC.

Clase: 9

Productos o Servicios: Dispositivos electrónicos digitales móviles para el envío y recepción de llamadas telefónicas (transmisión de voz) correos electrónicos y otros datos digitales; reproductores de música digital (mp³) y otros reproductores de formato de audio digital; asistentes personales digitales; organizadores electrónicos; agendas electrónicas; teléfonos celulares; cámaras; programas de computadora para acceder; navegar y buscar en bases de datos en línea;

⁶⁰ Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico "MARCANET" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

b) Innominada: integrada únicamente por diseños.

De igual forma, un ejemplo de este tipo de marca sería el siguiente⁶¹:



Registro de marca número: 597,246

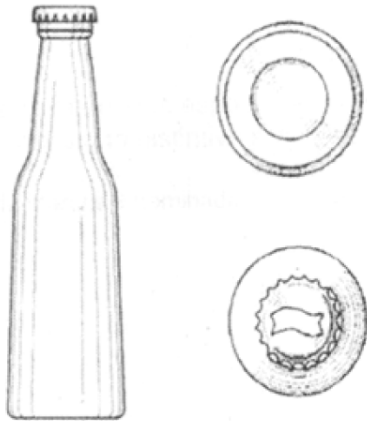
Titular: APPLE INC.

Clase: 28

Productos o Servicios: Equipos de juegos electrónicos didácticos, tales como computadoras electrónicas de juguete y juegos electrónicos para la enseñanza de los niños.

c) Tridimensional: signos distintivos que contengan relieve o una forma física.

Una muestra de este tipo de marca, sería el siguiente⁶²:



Registro de marca número: 1,270,814

Titular: TWANG PARTNERS LTD.

Clase: 30

Productos o Servicios: Sal saborizada; especias con base de sal

⁶¹ Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

⁶² Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

d) Mixta: compuesta de más de dos de los siguientes elementos: palabras, letras, números o signos, formas físicas y diseños; tal marca puede ser ejemplificada por el siguiente registro⁶³:



Registro de marca número: 796,899

Titular: GIORGIO ARMANI S.P.A. MILAN SWISS BRANCH MENDRISIO

Clase: 25

Productos o Servicios: Vestidos calzados y sombrería

- ❖ Fecha de primer uso: primera vez que ha sido utilizada la marca en México o en el extranjero.
- ❖ Clase: conforme al clasificador internacional del Arreglo de Niza.
- ❖ Productos o servicios: los cuales dependerán de la clase en la que se haya registrado.
- ❖ Domicilio del establecimiento.
- ❖ Leyendas y/o figuras no reservables: palabras o diseños que integran la marca, de los cuales no se solicita el derecho de uso exclusivo.
- ❖ Prioridad: derecho derivado de un registro o solicitud tramitada en el extranjero con anterioridad a la solicitud de marca mexicana.
- ❖ Presentación del diseño: solo en caso de marcas innominadas, tridimensionales o mixtas.
- ❖ Reglas de uso, licencia y transmisión de derechos de la marca. Siempre que se trate de una solicitud hecha por dos o más personas. (Artículo 115).
- ❖ Firma del solicitante o su mandatario.

⁶³ Cfr. Información obtenida por medio del sitio electrónico "MARCANET" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Anexo a la solicitud, se deberán incluir el comprobante de pago en original y copia por el estudio de la solicitud y el documento que acredite personalidad del mandatario o copia de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.

Posteriormente, el IMPI realizará un estudio de forma de la solicitud y de la documentación anexa, para después, realizar un examen de fondo para verificar que la marca cuenta con los elementos necesarios para ser registrada conforme a lo dispuesto por la Ley, en caso de que existan impedimentos o registros semejantes en grado de confusión, el IMPI informará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga o de lo contrario, la solicitud será considerada como abandonada.

En caso de que los exámenes de forma y fondo sean favorables y no exista impedimento alguno para su registro, el IMPI procederá al otorgamiento del título de marca y en caso de que exista algún requisito que no se haya cumplido o exista algún otro impedimento, el Instituto notificará la negativa al solicitante, la cual podrá ser recurrible mediante un recurso de revisión ante el mismo instituto (15 días posteriores a su notificación) o mediante un juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (45 días posteriores a su notificación).

Al otorgarse una marca, el titular se obliga a usarla tal como fue registrada en el territorio nacional con el fin de no alterar su carácter distintivo. De igual forma, se compromete a usarla por lo menos durante tres años consecutivos para los productos o servicios que se solicitó, de lo contrario, será procedente la caducidad de dicha marca, lo cual implicará que podrá ser solicitada por un tercero.

El registro de la marca permanece vigente por un periodo de 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud, y podrá ser renovada por el mismo periodo cuantas veces se solicite.

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial, establece procedimientos contenciosos con la finalidad de garantizar la protección de los derechos adquiridos por la titularidad de una marca, tales procedimientos son: nulidad, caducidad, cancelación, infracción y medidas.

2.7 REGISTRO DE MARCA



2.8 PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS

La fracción IV del artículo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el IMPI, actuando como autoridad administrativa, tendrá entre otras, la siguiente facultad: “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 esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma”; tales procedimientos, serán estudiados y resueltos bajo lo dispuesto por la misma Ley y de forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los mencionados procedimientos, serán iniciados de oficio por parte del Instituto, o a petición de quien tenga un interés jurídico.

Asimismo, la solicitud de declaración administrativa, deberá cumplir los requisitos dispuestos por el artículo 189 de la mencionada Ley, y los cuales se enlistan a continuación:

- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- La descripción de los hechos, y
- Los fundamentos de derecho.

De igual forma, con dicha solicitud, se deberán presentar en original o copia certificada, los documentos y constancias mediante los cuales se funda la acción, anexando con la misma, las pruebas que se consideren pertinentes, con las copias necesarias para correr traslado a la parte demandada.

En caso de que el solicitante no cumpliera con alguno de los requisitos, el Instituto requerirá por una sola ocasión, para que en el término de 8 días hábiles, subsane tal omisión.

En tales procedimientos, serán admitidas todo tipo de pruebas, excepto la testimonial o confesional (salvo que se encuentren en una prueba documental) y cualquiera que sea contraria a la moral y al derecho.

Una vez que la solicitud de declaración administrativa es admitida, el Instituto notificará a la contraparte para que en el plazo de un mes, presente su contestación por escrito, manifestando lo que a su derecho convenga; en caso de que no se pudiese realizar en el domicilio señalado por el solicitante o en el domicilio que obre en el expediente, la notificación se hará por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de mayor circulación en México a costa del solicitante, señalando un extracto de la solicitud y otorgando el plazo de un mes para manifestar lo que a su derecho convenga.

La contestación a la solicitud de declaración administrativa, deberá contener lo requerido por el artículo 197 de la citada ley, y lo cual, se enlista a continuación:

- 1) Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
- 2) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- 3) Excepciones y defensas;
- 4) Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- 5) Fundamentos de derecho.

Al igual que en la solicitud, se podrán incluir los medios de prueba que se estimen necesarios, y en caso de que existiera imposibilidad de ofrecerlas en el término establecido por estar en el extranjero, se podrá solicitar una prórroga de 15 días, siempre y cuando sean ofrecidas y señaladas en la contestación.

Posteriormente, el Instituto desahogará las pruebas presentadas por las partes, y al concluir, dictará la resolución administrativa, la cual deberá ser notificada en el domicilio señalado por las partes, o en su caso, mediante edictos. En tal resolución, el Instituto podrá adoptar las medidas planteadas por el artículo 199 bis:

- 1) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
- 2) Ordenar se retiren de la circulación:

- a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similar que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y
 - d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
- 3) Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;
 - 4) Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2;
 - 5) Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y
 - 6) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.

La persona a quien sean aplicadas tales medidas, podrá manifestar lo que a su derecho convenga en un plazo de 10 días posterior a su notificación.

2.8.1 Caducidad

El artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los supuestos en los cuales caducará una marca, y los cuales se citan a continuación:

"Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto".

"Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo".

La fracción I del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial resulta clara; una marca caducará cuando hayan transcurrido los 10 años otorgados para su vigencia y su titular no haya solicitado o cumplimentado lo necesario para su renovación en los términos que establece la Ley en específico, lo planteado por los artículos 133 y 134.

Por lo que respecta a la fracción II, resulta necesario realizar su estudio a la luz de los siguientes artículos de la misma Ley:

"Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro".

"Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca".

Asimismo, el artículo 62, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece lo siguiente:

"Artículo 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo

que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación".

Tal supuesto nos aporta un escenario para determinar si una marca se encuentra o no en uso, atendiendo la obligación y derecho que tiene su titular de explotarla mediante las siguientes formas:

- Que los productos o servicios que distingue y para los que se solicitaron proteger, se encuentren en el comercio
- Que los productos o servicios que ampara el registro de marca, se exporten.

Referente a ésta causal de caducidad, encontramos los siguientes criterios jurisprudenciales:

"MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. INTERES JURIDICO PARA OBTENER LA DECLARACION.

El interés jurídico de la parte que dedujo la acción administrativa de extinción de una marca por falta de uso, queda acreditado si solicitó a su vez el registro de una marca y le fue negado, mencionándose como anterioridad la marca cuya declaración de extinción solicitó; y dicho interés podría quedar también acreditado si la parte actora acreditase como elemento de su acción, que usa la misma marca, o en alguna otra situación semejante. Pues si bien podría decirse que se daría a cualquier persona acción para demandar la extinción de una marca, sin necesidad de probar nada al respecto, lo cual constituiría una especie de acción demasiado universal y podría ocasionar molestias y perjuicios injustos a la parte demandada, por parte de personas sin un verdadero interés legítimo, o simplemente con un interés oportunista de facto, tal situación se corrige si para que proceda la acción se requiere una prueba de interés jurídico en deducirla, o sea que el actor deberá probar los hechos en que funda su interés, sin lo cual, no podrá, al final del procedimiento, declararse fundada su acción"⁶⁴.

⁶⁴ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 38, Sexta Parte, p. 58.

De lo anterior, resulta claro que para acreditar el interés jurídico de la solicitante de declaración administrativa de un Registro de Marca basta demostrar que éste constituye un obstáculo para que su solicitud de marca tramitada por la solicitante pueda convertirse en registro.

"MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA.

Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no por las del código procesal local del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por una ley federal. Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del código federal mencionado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación, o alguna otra cuestión abstracta semejante, pero de ninguna manera podría ser probado el hecho negativo consistente en la falta de explotación. En cambio, para el demandado, sí sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello"⁶⁵.

De lo señalado anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que es el titular del registro de marca objeto de la solicitud de declaración administrativa de caducidad en trámite, a quien le compete demostrar que ha hecho uso de dicho signo distintivo por sí mismo, ya que de no ser capaz de demostrarlo, tal y como lo obliga la Ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá declarar la caducidad del citado registro marcario de acuerdo a lo establecido en los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁵ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 38, Sexta Parte, p. 56.

Del estudio de tales criterios, podemos observar que la causal de caducidad de un registro marcario establecido por la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, refiere al uso de la Marca, el cual deberá ser demostrado en caso de que se presente un procedimiento de esta naturaleza.

2.8.2 Nulidad

Los supuestos de nulidad, se encuentran establecidos por el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

"Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe 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.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años”.

La fracción I, refiere a cualquier supuesto de la Ley, por lo que su estudio resulta amplio y general; no obstante, es importante señalar que tal fracción puede ser estudiada a la luz de otra de las causales planteadas por el mismo artículo o por ejemplo, alguno de los supuestos planteados por el artículo 90 de la misma Ley, referente a los supuestos por los que no se puede otorgar un registro de marca.

Por lo que refiere a la fracción II, referente a la nulidad por uso previo, encuentra su apoyo en los siguientes criterios jurisprudenciales que a se transcriben a continuación:

"MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de

los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario"⁶⁶.

"MARCAS. FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ANALIZAR SU SIMILITUD, EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN.

Al analizar la similitud entre una marca que pretende registrarse y otra registrada, en relación con el riesgo de confusión, deben considerarse algunos factores, como son el conocimiento de ésta en el mercado, la asociación que pueda hacerse entre ellas y el grado de similitud entre los productos o servicios que ambas designan, lo que implica cierta interdependencia entre esos factores. Así, puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados se vea compensado por uno elevado entre las marcas analizadas y a la inversa".

Así, tenemos que el cotejo marcario no puede disociarse de las circunstancias que rodean a los productos o servicios en el ámbito mercantil, que determinan

⁶⁶ Tesis Aislada, *Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 38, Sexta Parte*, p. 56.

el uso efectivo de las marcas en el mercado y su conocimiento por parte del público consumidor relevante; circunstancias que son definidas entre otras cosas por la naturaleza comercial de sus titulares, su posicionamiento dentro del mercado, el tipo de productos o servicios que comercializan, la forma en que éstos se comercializan y el público al que se dirigen. Innegablemente, las similitudes que de allí derivan constituyen un factor que incrementa significativamente las posibilidades de confusión, cuando se trata, de productos iguales que, por consiguiente, atendiendo a sus características, se dirigen al consumidor promedio, quien, por sólo prestar una atención común y ordinaria, es más fácil que incurra en error o se confunda entre marcas aplicadas a por ejemplo, prendas de vestir, calzado y/o artículos de sombrerería.

De la lectura de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se deduce que la procedencia de la referida causal de nulidad se encuentra supeditada a que se acrediten los siguientes supuestos:

1. Que la acción de nulidad se ejercite dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
2. Que exista un registro vigente propiedad del actor al momento en que se haya concedido el registro que se pretende anular.
3. Que las marcas en conflicto sean iguales o semejantes en grado de confusión.
4. Que las marcas en conflicto se apliquen a productos o servicios iguales o similares.

Tales supuestos, encuentran su apoyo en los siguientes criterios:

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y

variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos:

a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca

del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en

el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado”⁶⁷.

"MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras,

⁶⁷ Tesis: I.3o.A.581 A, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, Tomo XV-1, Febrero de 1995, p. 207

no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados"⁶⁸.

"MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS.

Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto, donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental"⁶⁹.

"CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.

Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidiana-

⁶⁸ Jurisprudencia, *Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 157-162, Sexta Parte, p. 227.*

⁶⁹ *Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, Tomo XIII, Febrero de 1994, p. 355*

mente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida”⁷⁰.

2.8.3 Cancelación

Los supuestos para la cancelación del registro de una marca se encuentran fundamentados en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

"Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique".

Un ejemplo de este supuesto es la marca de máscara de pestañas “rímel”, que al tener un gran impacto en el mercado logró que el público en general identificara cualquier marca de máscara de pestañas con el nombre de la marca “rímel”.

En este sentido, se tiene que se integra la caducidad cuando en “el titular de la marca recae la responsabilidad de cuidar el derecho que le fue concedido, por lo que debe ejercer su derecho exclusivo en forma tal que no genere la vulgarización de la marca”.

La cancelación procede en cualquier momento por declaratoria del Instituto cuando el titular del registro de una marca lo solicite por escrito o puede ser de oficio mediante un procedimiento iniciado por el propio Instituto o por el Ministerio Público Federal.

El presente capítulo tiene como objetivo ilustrar los derechos de propiedad intelectual y en específico, la figura jurídica de la marca con la finalidad de comprender su importancia como bien intangible de la empresa y como el elemento central de la publicidad, por lo cual resulta necesario su análisis jurídico.

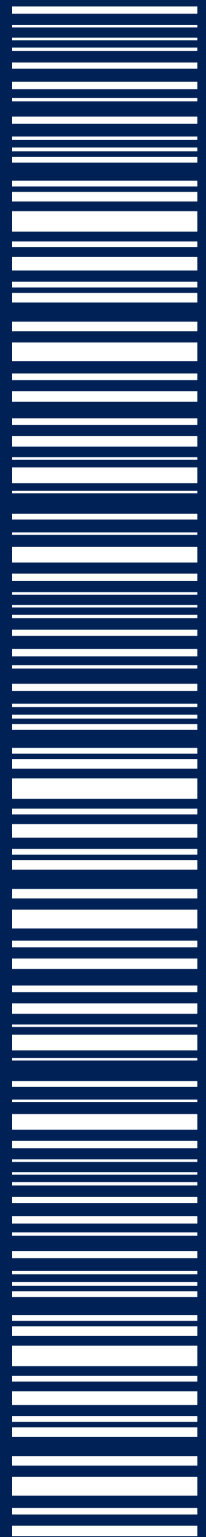
⁷⁰ Jurisprudencia, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, p. 1606*

CAPÍTULO 3

COMPETENCIA DESLEAL Y REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DESLEAL

"El mundo del marketing siempre está tocando un nuevo techo, superando el récord del año pasado y planificando cómo hacer lo mismo el siguiente con más anuncios y con nuevas fórmulas agresivas para llegar a los consumidores"⁷²

⁷² KLEIN, NAOMI, *op cit*, p. 37



0 1 1 1 1 2 1 6 0 7 1 5

El concepto de Economía viene del griego oikonomía, el cual deriva de oikonómos “administrador”, compuesto de ôikos “casa” y nēmō “yo distribuyo, administro”⁷³.

3.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA

El concepto otorgado por la “Gran Enciclopedia Larousse” refiere al “Estudio sistemático de las relaciones sociales relativas a la producción y distribución de bienes materiales”⁷⁴.

La doctora Leoba Castañeda, señala que la Economía:

“Implica una administración adecuada de los bienes. Relativa a la estructura de organismos e instituciones. Incluye también el ahorro o aprovechamiento del dinero y de otros bienes, del trabajo y de las energías de toda índole, del tiempo o de cualquier otro elemento que redunde en beneficio individual o de la sociedad. Cuando se celebran contratos o actos jurídicos sobre bienes y servicios se hace un movimiento de la economía. Se intercambian riquezas y redunda en la economía de un país”⁷⁵.

El concepto otorgado por la Real Academia Española refiere a:

“La administración eficaz y razonable de los bienes. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo”⁷⁶.

⁷³ Definición de ECONOMÍA, RAE: <http://dle.rae.es/?id=ELVW605>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018

⁷⁴ Gran Enciclopedia Larousse, tomo cuarto, editorial Planeta, S.A., España, 1980, segunda edición, p. 49

⁷⁵ CASTAÑEDA, Leoba, en Compendio de términos de Derecho Civil, (MAGALLÓN IBARRA, Mario, coord.), Porrúa, 2004, México, p. 208

⁷⁶ Ídem.

Para el economista Bernanke, este concepto refiere a:

*"La forma en que los individuos eligen en condiciones de escasez y de las consecuencias de esas elecciones para la sociedad"*⁷⁷.

En tal virtud, podemos afirmar que el concepto puede integrar unidades económicas individuales (microeconomía) y generales (macroeconomía).

3.2 MICROECONOMÍA

MICRO- refiere al primer elemento del compuesto griego mikrós, el cual significa "pequeño".

La Real Academia Española, define este concepto como:

*"El estudio de la economía en relación con acciones individuales, de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etc."*⁷⁸.

Derivado de la definición anterior, se puede ver a la Microeconomía como el estudio de los actores individuales de un sistema económico (por ejemplo, una empresa, un comprador o un proveedor), las interacciones que estos realizan en los mercados y los correspondientes equilibrios que se establecen.

El autor Bernanke, define a la Microeconomía como:

*"El estudio de las elecciones individuales y de la conducta en grupo en los distintos mercados. Es el estudio de las elecciones de los individuos en condiciones de escasez y sus consecuencias para la conducta de los precios y de las cantidades en cada mercado"*⁷⁹.

Para la autora Chaparro Aguilar, la microeconomía se ocupa principalmente de dos figuras: el consumidor individual y la empresa productora, es decir, el ciclo de producción y consumo de la sociedad⁸⁰.

⁷⁷ BERNANKE, BEN S. y FRANK ROBERT H., *op.cit.*, p. 4.

⁷⁸ Definición de MICROECONOMÍA, RAE: <http://dle.rae.es/?id=PBtOby6>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

⁷⁹ BERNANKE, Ben S. y FRANK Robert H., *op. cit.*, p. 16.

⁸⁰ Cfr. CHAPARRO AGUILAR, María Belén, *op.cit.*, p. 12. http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/micro_ec, fecha de consulta 04 de mayo de 2018.

Ambas definiciones llevan a la conclusión que la Microeconomía se enfoca principalmente en el estudio de la interacción mediante actos de comercio en un mercado entre consumidores y empresas, atendiendo al principio de oferta y demanda el cual ya ha sido analizado en capítulos anteriores.

Para el autor Bernanke, el equilibrio de mercado se da cuando la oferta y la demanda actúan armónicamente y satisfacen los ideales de cada parte, es decir, “el mercado está en equilibrio cuando todos los compradores y los vendedores están satisfechos con sus respectivas cantidades al precio de mercado”⁸¹.

3.3 EQUILIBRIO DEL MERCADO

Este fenómeno económico ocurre cuando se presenta un vínculo entre la oferta y la demanda que le permite al consumidor adquirir cualquier producto en cualquier cantidad y, al mismo tiempo, un productor está en posibilidad de vender todo su inventario, situación que resulta hipotética⁸².

Ahora bien, dentro del mercado, existen empresas competidoras, es decir, empresas que ofrecen al consumidor alternativas similares para satisfacer sus necesidades, lo cual nos lleva al concepto de “mercado perfecto” en el cual ningún oferente podrá influir significativamente en el precio de mercado del producto.

3.4 MERCADO PERFECTO

En la opinión de la doctrinaria Chaparro Aguilar, este tipo de mercado nunca ha existido, pero nos da una aproximación al comportamiento ideal de los mercados, atendiendo principalmente a los siguientes supuestos básicos⁸³:

- Los competidores ofrecen productos homogéneos en cuanto a su calidad, por lo que resultan sustituibles entre sí.

⁸¹ Cfr. BERNANKE, Ben S. y FRANK Robert H., *op. cit.*, p. 68.

⁸² Cfr. *Enciclopedia Gran Espasa Universal*, tomo 15, editorial Espasa, España, 2005, p. 7,370.

⁸³ Cfr. CHAPARRO AGUILAR, María Belén, *op.cit.*, p.15. http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/micro_ec, fecha de consulta 04 de mayo de 2018.

- Hay una diversidad de competidores, los cuales no pueden influir individualmente en el precio de mercado.
- Existen barreras a la libre circulación de factores y capitales, por lo cual los cambios en la oferta y la demanda se compensarán mutuamente.
- Todos los competidores cuentan con información completa de las condiciones de mercado que operan, por lo cual no hay posibilidad de existencia de información privilegiada o secreto industrial en sus procesos productivos.
- Los competidores son racionales, es decir, utilizan toda la información existente para obtener el máximo beneficio.

Por su parte, la enciclopedia “Gran Espasa Universal”, establece que el mercado de competencia perfecta:

“Es un mercado teórico ideal, que no existe en la práctica, pero que permite diseñar condiciones ideales para poder comprender mejor las condiciones de los mercados particulares, y debe cumplir con las siguientes condiciones: Libre concurrencia (no deben existir barreras que impidan que cualquier empresa se dedique a la producción de cualquier bien), Homogeneidad del producto (todos los productos de un determinado tipo serían exactamente iguales y perfectamente intercambiables), información y racionalidad de los agentes (el consumidor de este mercado posee información precisa sobre cualquier producto, y por lo tanto, es capaz de comprar aquello que más utilidad le proporcione) y transitividad en las preferencias (si un consumidor prefiere A a B y B a C, entonces también preferirá A a C)”⁸⁴.

3.5 COMPETENCIA IMPERFECTA

Como se pudo observar en el capítulo anterior, el mercado perfecto es una ficción utilizada principalmente para marcar las pautas que se deben seguir en el comercio. En contravención a lo anterior, la competencia imperfecta se presenta cuando:

“Los vendedores individuales tienen alguna medida de control sobre el precio de su abasto, en contraste con un competidor perfecto (que se enfrenta a una

⁸⁴ Enciclopedia Gran Espasa Universal, tomo 15, editorial Espasa, España, 2005, p. 7,370.

curva de demanda horizontal y, por ende, puede vender todo lo que desee al precio establecido por el mercado, es decir, es tomador de precios), un competidor imperfecto se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa y, por ello, tiene cierto margen para jugar con el precio o abasto con la finalidad de incrementar artificialmente sus ingresos”⁸⁵.

Para Samuelson, la incompetencia perfecta se clasifica en: monopolios, oligopolios y competencia monopolística, los cuales serán explicados a continuación.

Deriva del latín monopolium, que significa y extensión del griego μονοπώλιον, formada de μόνος (solo, único, aislado) y πωλείν (vender).

3.6 MONOPOLIO

Según la Real Academia Española es:

“El ejercicio exclusivo de una actividad con el dominio o influencia consiguientes. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor”⁸⁶.

Para el autor González De Cossio, el monopolio puro:

“Representa el más extremo de los escenarios de competencia imperfecta. Involucra una situación en la que un vendedor único tiene control completo sobre una industria. Lo anterior sucederá cuando un agente económico sea el único proveedor de un producto para el cual no exista sustituto”⁸⁷.

Deriva de oligo- y del griego πωλείν, el cual para la Real Academia Española es:

3.7 OLIGOPOLIO

“La concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas”⁸⁸.

⁸⁵ SAMUELSON Paul A., NORDHAUS William D., *Economía, duodécima edición*, McGraw-Hill, México, 1986, p. 149.

⁸⁶ Definición de MONOPOLIO, RAE: <http://dle.rae.es/?id=PhDoQIK>.

⁸⁷ GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, *Competencia Económica*, Porrúa, México, 2005, primera edición, p. 28.

⁸⁸ Definición de OLIGOPOLIO, RAE: <http://dle.rae.es/?id=R0AfemC>.

El doctrinario Bernanke, menciona como características esenciales de éste tipo de mercado:

- a) El mercado se da entre un pequeño número de grandes empresas.
- b) Los productos producidos son sustitutivos cercanos o perfectos.

De la definición anterior, se entiende que las empresas de menor tamaño tienen dificultad para competir eficazmente.

De igual forma, al tratarse de productos sustituibles entre sí, las estrategias de mercado de los pocos competidores se basan en precios y publicidad, y en pocas ocasiones, en características específicas de sus productos⁸⁹.

3.8 COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA

El economista Bernanke, define la competencia monopolística como:

*"La estructura de la industria en la que un gran número de empresas producen productos algo diferenciados que son sustitutivos razonablemente cercanos unos de otros"*⁹⁰.

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que los productos al ser sustitutivos, pero no perfectos, se puede cobrar un precio más alto que los otros competidores sin perder todos sus clientes.

La competencia monopolística, implica que al existir un número considerable de competidores que ofrecen productos parecidos, éstos tienen que encontrar elementos que los hagan no sustituibles perfectos para los consumidores, como por ejemplo las marcas.

3.9 PODER DEL MERCADO

El poder de mercado implica que un oferente de determinado producto, tiene la capacidad para cobrar un precio superior al coste de producción, debido a factores que limitan la competencia. El poder de mercado implica cinco factores⁹¹:

⁸⁹ Cfr. BERNANKE, Ben S. y FRANK Robert H., *op. cit.*, p. 299.

⁹⁰ *Ídem.*

⁹¹ *Ídem.*

El control exclusivo de factores importantes

Consiste en el control de un factor esencial del producto, por ejemplo, el tequila, cuya denominación de origen obliga que su elaboración sea en determinados territorios, lo que implica que los competidores serán los que tengan acceso a estos cultivos y les permitirá tener precios por encima del coste marginal.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual en México se define como el conjunto de prerrogativas que se les otorgan a inventores, creadores y titulares de diversas figuras que a continuación se explicarán.

- 1) Derechos de autor: protección a los autores o creadores de obras intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia (literatura, música, teatro, danza, pintura, dibujo, escultura y artes plásticas, caricaturas, historietas, arquitectura, cine y obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, arte aplicado y compilación).
- 2) Propiedad industrial: al igual que los derechos de autor, es la protección que se le da a obras intelectuales, con la diferencia de que estas se orientan a la industria y el comercio. Esta protección se le otorga a inventores y titulares de marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, secretos industriales y empresariales, nombre comercial, avisos comerciales, denominaciones de origen o indicaciones geográficas⁹².
- 3) La propiedad intelectual es un medio de protección de obras intelectuales, cuya finalidad es fomentar la innovación y recompensar la creatividad e inversión prestada para la figura protegida y resulta un factor importante para determinar el precio de un producto, por ejemplo, si a una farmacéutica se le otorga una patente, podrá explotarla exclusivamente por un

⁹² Cfr. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 4a edición, Trillas, México, 2007, pp. 181 y 182.

periodo determinado; esta lógica es igualmente aplicable al registro de una marca, cuya explotación será exclusiva de su titular e identificará determinados productos, factor que alterará la apreciación del consumidor frente a los otros productos y lo hará menos sustituible con relación a los otros productos ofrecidos en el mercado.

Las licencias o las franquicias del Estado

Licencias y franquicias exclusivas otorgadas a un particular para explotar determinado producto, atendiendo a un objetivo en particular.

Monopolios naturales

Monopolio originado de las economías a escala, donde hay uno o muy pocos vendedores que obtienen costes bajos de producción.

Este tipo de prácticas se pueden combatir de las siguientes formas:

- I. Propiedad estatal y gestión pública
- II. Regulación estatal de los monopolios privados
- III. Contratación en exclusiva de un monopolio natural.
- IV. Legislación rigurosa antimonopolio.

Economías de red

Atienden a la valoración de los consumidores respecto a un producto por características determinadas, como por ejemplo la cantidad de personas que compran determinada marca. De igual forma, los productores atienden la calidad del producto con base al número real de usuarios.

3.I0 DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Es una práctica utilizada principalmente en los monopolios, consistente en cobrar un precio distinto a cada consumidor, atendiendo características especiales (por ejemplo: niños, ancianos, estudiantes, etc.).

3.II MARCO JURÍDICO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3.II.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículo 5, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La letra del primer párrafo del precepto constitucional nombrado en el presente subtítulo indica lo siguiente:

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

(...)"

El espíritu del citado artículo consiste en mantener la garantía para que cualquier persona pueda practicar cualquier profesión, industria, comercio o trabajo que prefiera, con el único pedimento de que sean actos lícitos.

Tal precepto constitucional se liga estrechamente a la marca, toda vez que la misma, es parte esencial de la industria y del comercio, actuando como signo distintivo para el público consumidor, lo cual muestra la constitucionalidad de la protección y regulación de las Marcas.

➤ Artículo 28, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 28 constitucional, establece los principios de prácticas anti monopolísticas que se seguirán en la industria y el comercio. En sus primeros dos párrafos señala lo siguiente:

"Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolísticas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para 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 (...)".

De tales párrafos, se podrá observar que la protección al comercio de los monopolios, es un interés latente por parte del legislador, quien establece la posibilidad de adoptar medidas necesarias para combatir tales prácticas. Es aquí donde nuevamente podremos encontrar el carácter jurídico que se le otorga a la marca, ya que es un medio eficiente que garantiza la competencia en el comercio, ya que su objetivo principal es el de distinguir productos o servicios de otros semejantes o iguales en el comercio, es decir, partiendo del hecho que la marca integra un derecho exclusivo de uso a su titular, representa una herramienta para lograr una mayor competencia entre empresas y que tenga como resultado el beneficio del consumidor y el fomento de la industria y el comercio.

❖ Artículo 73 y 89, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que compete a las facultades del legislador, la Constitución establece en la fracción XXX del artículo 73, lo siguiente:

"Artículo 73.-

(...)

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión

(...)."

Dicho precepto, reconoce la constitucionalidad de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, y demás cuerpos normativos que integran la protección en materia en nuestro país.

Por su parte, y en el mismo sentido, las fracciones I y XV del artículo 89 de nuestra Constitución, señala que el ejecutivo está facultado para:

"I.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión

(...).

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

En tal virtud, podemos afirmar que la marca funciona como un elemento que perfecciona la industria al otorgarle distintividad a los productos presentes en el mercado, lo cual generará competencia.

3.11.2 Tratados Internacionales

➤ Convenio de París.

A su vez, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1967, que al tenor del artículo 133 Constitucional goza también del carácter de Ley Suprema de la Unión, sanciona la competencia desleal en su artículo 10 bis, al prescribir que:

"1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

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"⁹³.

⁹³ Artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P182_34724, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Como podemos observar, la competencia desleal es muy amplia, e incluye actos encaminados a obtener un provecho o ventaja de un competidor sin utilizar sus propios medios o recursos.

Asimismo, es importante señalar que la competencia desleal no se limita a actos efectivos de comercio, sino que incluye actos de promoción, oferta o puesta a disposición del público consumidor, de productos que de una u otra forma imite o se valgan de una marca o diseño registrados.

➤ Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

El numeral 2 del artículo 40 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se menciona que dicho acuerdo no impedirá que los miembros “especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro”⁹⁴.

3.11.3 Leyes Federales

3.11.3.1 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Ley Federal de Competencia Económica actúa como un cuerpo normativo reglamentario del artículo 28 constitucional, con el objetivo de “promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentracio-

⁹⁴ Artículo 40 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018

nes ilícitas, las barreras a la libre competencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”.

Del citado texto, podemos acotar que la Ley Federal de Competencia Económica tiene una aplicación amplia en cuanto a la prevención y seguimiento de asuntos relacionados con actividades monopólicas y obstáculos al correcto ejercicio de la libre competencia.

3.11.3.2 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial, tiene como objetivos:

- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

Como podemos observar, la Ley de la Propiedad Industrial tiene como objeto el otorgar y proteger derechos a los titulares de figuras contempladas en la misma para lograr una competencia leal entre las empresas y así poder lograr el desarrollo de las diversas industrias mediante la incentivación de la actividad inventiva.

Jurisprudencia

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado mediante el siguiente criterio jurisprudencial:

COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y PRESUPUESTO PARA CONSIDERARLA DESLEAL.

El concepto de competencia alude al menos a cuatro elementos: los competidores, el mercado, la mercancía y la clientela. Los cuales se describen de la forma siguiente: a) competidor: persona física o moral que realiza una actividad económica independiente, frente a otra que también la lleva a cabo, en una relación tal, que la actividad de una, desarrollada por sí o por conducto de un tercero, puede beneficiar o lesionar la de la otra; b) mercado: conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del Estado; conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector; conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio; o bien, el Estado y la evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado; c) mercancía: el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian a la clientela; y, d) clientela: se integra por consumidores potenciales de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores. Con base en lo anterior, puede decirse que la competencia supone una relación entre sujetos, personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la venta de mercancías o prestación de servicios en relación con una clientela, de modo que puedan resultar repercusiones entre ellos a causa del ejercicio de sus actividades. En ese sentido, la libre competencia, en principio, no puede ser restringida por el solo hecho de que el éxito de un competidor conduzca a la ruina de otro, siempre que los medios para hacerla no sean reprochables, pues de serlo, resultaría desleal.

3.12 PUBLICIDAD DESLEAL

Durante el proceso de investigación de la definición y regulación de la publicidad desleal, me enfrenté a una escasez de información doctrinal y jurídica, lo cual demuestra que, al tratarse de un tema relativamente nuevo, no se le ha dado el espacio suficiente para afrontar su estudio.

Por otro lado, el ámbito doctrinal se ha ocupado del tema de publicidad desleal, pero de una forma mucho más ligera si comparamos su estudio con el de otras materias. Muestra de lo anterior, es el hecho de que la mayor parte de la doctrina se concentra en bibliografía de países como Estados Unidos y Europa, donde la publicidad desleal ha tenido un mayor auge y por lo tanto, un estudio mayor que en México.

Asimismo, es importante destacar que en México, el tema de publicidad desleal cuenta con un marco jurídico disperso y sujeto a interpretación de las autoridades en cuanto a su aplicación ya que puede ser considerado como uno de los supuestos planteados por la Ley de la Propiedad Industrial como infracción administrativa, sin embargo dicha idea legislativa es amplia y se presta a ser interpretada a la luz de diversas posturas, lo que ocasiona una subjetividad importante en la materia, esta afirmación se tratará en último capítulo donde se intentará dar respuesta a la contingencia legal que existe respecto a la publicidad desleal.

De igual forma, pude constatar que la falta de estudio de la publicidad desleal resulta un problema significativo en el comportamiento de las empresas dentro del mercado, por lo cual es necesario definir un cuerpo normativo que atienda estas necesidades, así como impulsar el estudio jurídico y mercadológico de la materia con la finalidad de dar una respuesta objetiva a los casos presentados en la industria derivados de la publicidad desleal.

Finalmente, resulta necesario aclarar que uno de los países que cuentan con un marco jurídico específico y aplicable para la publicidad desleal es España, por lo que retomaremos este modelo legal para explicar las definiciones y regulación de la materia; en esta misma tesitura y a la luz de la legislación española, el concepto general de publicidad se puede entender como el medio fundamental por el cual una persona (física o moral) da a conocer a otra, cierta información respecto a un producto o servicio con la finalidad de persuadirlo, resulta lógico que dicha actividad pueda traer consigo contingencias relevantes para los sujetos que intervienen en su ejecución, tales como los consumidores, los propios emisores de la publicidad y sus competidores.

Un panorama que genera incertidumbre jurídica en el ejercicio de la publicidad, es cuando se desarrolla violentando el espíritu de la competencia econó-

mica, por lo cual, podemos definir a la publicidad desleal como la herramienta de la mercadotecnia para persuadir al público de consumir determinados productos o servicios pero que su aplicación discrepa con los principios de competencia económica al encuadrar en los siguientes supuestos:

a) Al comunicarse, desacredita y menoscaba directa o indirectamente los derechos, imagen o productos de otros competidores.

Este supuesto se encuentra establecido en la Ley General de Publicidad de España, dónde en el inciso a) del artículo 6, se considera como publicidad desleal a aquella “que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos”⁹⁵.

En virtud de lo anterior, es necesario analizar el artículo 6 bis del Código de Comercio, el cual a la letra dice:

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

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

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

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

IV.- Se encuentren previstos en otras leyes.

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

⁹⁵ Artículo 2 de la Ley General de Publicidad, <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm#BM6>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018

Como se puede apreciar, esta disposición contempla como competencia desleal a aquellos actos que desacrediten mediante afirmaciones falsas a sus competidores.

Finalmente podemos concluir que el artículo 6 de la Ley General de Publicidad de España y el artículo 6 bis del Código de Comercio, contemplan la prohibición de ejercer publicidad que desacredite, denigre o menosprecie (de forma directa o indirecta) a un competidor, sus productos y marcas, es decir, bajo la luz de dichos preceptos, resultaría inconcebible que la marca de autos Audi publicara un anuncio mencionando sin ningún fundamento que la calidad de los automóviles de BMW es mala, ya que estaría menospreciando el producto ofrecido por su competidor directo.

b) La publicidad que induzca a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles⁹⁶.

c) La publicidad comparativa que no cumpla con los usos de mercado o que vulnere los derechos de los competidores⁹⁷.

En esta tesitura, es necesario precisar que la publicidad comparativa es aquel mensaje publicitario que integra comparaciones expresas o implícitas respecto a sus productos o servicios con los de los de sus competidores.

La publicidad comparativa tiene las siguientes características: “(i) refiere no solo a productos o servicios propios del anunciante, sino también a los productos o servicios ajenos y (ii) la referencia tiene como fin el entablar una comparación objetiva entre los bienes y servicios, comparación que produce el efecto directo o indirecto de presentar las ventajas o desventajas de los productos o servicios de la empresa anunciante frente a las desventajas o ventajas de los de la(s) empresa(s) competidora(s)”⁹⁸.

⁹⁶ *Ídem*.

⁹⁷ *Ídem*.

⁹⁸ KAHAN CIMET, DAVID, *La publicidad comparativa en México “consideraciones jurídicas”*, México, Porrúa, 2007, p. 30.

Un ejemplo claro de la publicidad comparativa la podemos observar en los supermercados, donde se hacen la comparación del precio de un producto con el establecido por su competencia.

En este sentido, la publicidad comparativa tiene que seguir los principios de competencia para no ser considerada como desleal.

Ahora bien, con la finalidad de ilustrar a la publicidad desleal, propongo algunos ejemplos que pueden encuadrar con su definición.

El primero de ellos se dio en torno al Super Bowl; recordemos que este evento deportivo es uno de los sucesos mediáticos más importantes de cada año ya que es visto por millones de personas alrededor del mundo lo que hace que los espacios publicitarios que se ofrecen sean sumamente cotizados al garantizar una difusión masiva, llegando a costar alrededor de 6 millones de dólares por pautar aproximadamente 30 segundos⁹⁹.

Teniendo clara la importancia de este suceso deportivo en la industria de la publicidad, resulta del interés de muchas marcas pautar en el Super Bowl; una de ellas fue la marca Sodastream, la cual comercializa un dispositivo para crear bebidas gaseosas y la cual tenía la intención de pautar en dicho evento en el año 2014, proponiendo un comercial¹⁰⁰ protagonizado por la actriz Scarlett Johansson la cual muestra el funcionamiento del aparato, para posteriormente beber el producto y finalizar con la frase “sorry, Coke and Pepsi” (perdón Coca-Cola y Pepsi), mensaje que provocó que la cadena de televisión Fox decidiera no publicar dicho anuncio.

⁹⁹ KAHAN CIMET, DAVID, *La publicidad comparativa en México “consideraciones jurídicas”*, México, Porrúa, 2007, p. 30.

¹⁰⁰ Cfr. *¿Cuánto vale un anuncio de la Super Bowl?*, http://www.abc.es/play/television/noticias/abci-cuanto-vale-anuncio-super-bowl-201802050121_noticia.html, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.



Las razones por las cuales la compañía Fox decidió no transmitir este comercial son cuestionables; en mi perspectiva, se trató de una decisión comercial para proteger a Pepsi y Coca-Cola ya que dada la importancia de dichas marcas, los ingresos por publicidad de las mismas son muy altos y poco equiparables a la transmisión de un solo comercial de un producto emergente como lo es Sodastream, contemplemos por ejemplo que Coca-Cola gasta aproximadamente el 20% de sus ingresos en publicidad¹⁰¹, lo cual hace que sea un cliente importante para los medios de comunicación. Independiente al razonamiento para restringir la publicación del anuncio de Sodastream, debemos analizar si puede ser considerado como publicidad desleal atendiendo la esencia de este supuesto. Considero que determinar si Sodastream desacreditó, denigró o menospreció a Coca-Cola y a Pepsi, podría resultar sumamente complejo, ya que Sodastream únicamente se refiere a sus competidores con la frase “sorry Coke and Pepsi”, sin embargo lo hace después de destacar las características de su propio producto y de afirmar que la compra del producto favorece a la ecología, recordemos que Coca-Cola y Pepsi suelen ser vistos como parte

¹⁰¹ Cfr. Documental “Face to Face” (Estados Unidos, 2018), <https://www.netflix.com/mx/title/80005793>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018

del problema de contaminación del planeta, ya que producen millones de botellas y materiales contaminantes al año, por lo cual se podría asumir que Sodastream llegó a menospreciar y denostar a sus competidores, aunque de una forma indirecta y casi imperceptible; asimismo, se presenta un uso injustificado de las marcas de sus competidores al mencionarlas en el anuncio.

Asimismo, es importante destacar que el ejemplo anterior no fue la primera vez que Sodastream mencionaba o atacaba directamente a sus competidores mediante su publicidad, ya que en el año 2013 presentaron un comercial¹⁰² donde aparecen dos repartidores descargando productos de Coca-Cola y Pepsi respectivamente y para posteriormente competir entre ellos para llegar a la puerta de un establecimiento cuando de repente las botellas de cada repartidor comienzan a estallar seguido de una imagen del dispositivo de Sodastream con un mensaje respecto a su contribución al medio ambiente al no generar botellas de plástico. De este ejemplo podemos recatar las siguientes imágenes:



¹⁰² Cfr. Banned Soda Stream - Prohibido por Coca-Cola/Pepsi, <https://www.youtube.com/watch?v=goBDOf4Qrjo>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018



En este ejemplo la publicidad desleal es mucho más clara que el primer ejemplo, ya que además de mencionar y utilizar injustificadamente las marcas de Coca-Cola y Pepsi, la trama del anuncio se concentra en la explosión del producto de los competidores de Sodastream representado el daño ambiental que genera la producción de botellas, lo cual logra desacreditar a sus competidores al ser un tema sumamente relevante.

Al respecto, se pronunció la organización Clearcast¹⁰³, quien opera en Reino Unido como el ente que pre-aprueba los comerciales de televisión en dicho territorio, y consideró que el comercial de Sodastream desviaba su objetivo ecológico y altruista al mencionar a sus competidores en un establecimiento comercial y podría ser interpretado como una incitación a que el consumidor deje de ir a los supermercados a comprar los productos de sus competidores.

Ahora bien, los ejemplos anteriores no pretenden victimizar a las dos refresqueras más importantes del mundo, ya que las mismas se han visto inmersas en casos de publicidad en los que se atacan la una a la otra, lo cual resulta curioso dado que cada marca tiene ganado ciertos sectores del público.

Otro caso de publicidad desleal corrió a cargo de McDonald's contra su competidor Burger King, al publicar un comercial¹⁰⁴ donde se observa en repe-

¹⁰³ Cfr. SodaStream se rebela contra la censura de su anuncio en Reino Unido y regresa a la televisión con un nuevo spot, <https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/sodastream-se-rebela-contra-la-censura-de-su-anuncio-en-reino-unido-y-regresa-a-la-television-con-un-nuevo-spot>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

¹⁰⁴ Cfr. COMERCIAIS: Mc DONALDS X BURGUER KING, <https://www.youtube.com/watch?v=LMdzG5JqKTM>

tidas ocasiones a un niño a punto de consumir productos de McDonald's, pero cada intento es fallido, ya que otros niños le arrebatan sus alimentos; en la escena final, el niño regresa al mismo lugar, con productos de McDonald's pero esta vez los cubre con una bolsa de papel de Burger King, por lo que nadie se acerca y puede comer tranquilamente:



Nuevamente se tienen dos competidores relevantes en la industria, y el mensaje es claro: el público prefiere consumir McDonald's frente a Burger King como su competidor; lo anterior no se puede interpretar como un caso de publicidad comparativa respecto a las preferencias del público por estas marcas ya que el fin claramente es demeritar la marca del competidor, aunado al uso injustificado de la marca Burger King.

Como hemos observado en los ejemplos anteriores, la publicidad desleal provoca que:

- I. Se violenten los principios de competencia.
- II. Se genere un daño a los competidores y por ende, se afecte el dinamismo económico.
- III. Se afecte la decisión del consumidor respecto a sus hábitos de consumo.

Por lo anteriormente estudiado, se puede afirmar que es necesario contar con un cuerpo normativo aplicable en México que prevenga, regule e interfiera en los casos de publicidad desleal.

3.13.1 Antecedentes

Como se observó en el capitulado dedicado a la historia de la publicidad, su origen no es exacto, ya que ha estado presente en la historia del hombre como ser social, sin embargo, su regulación fue tomada en cuenta en Europa y Estados Unidos mucho antes que en México, ya que “la publicidad como industria, como negocio concentrado para incrementar las ventas, empezó a gatear en México alrededor de los años cincuenta”¹⁰⁵.

Los antecedentes jurídicos de la regulación de la publicidad en México, nos remontan a los años cuarenta y cincuenta, donde se contempló a la publicidad dentro de normas orientadas a temas específicos como lo son la Ley de Vías Generales de Comunicación y el Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras Comerciales, Culturales, de Experimentación Científica y de Aficionados. De igual forma, en 1950 se dio una breve regulación en materia publicitaria dentro del Código Sanitario.

En los años sesenta, México observó un crecimiento económico y demográfico considerable aunado al aumento de exportaciones, por lo cual el intercambio de bienes y servicios fue mayor; algunos cuerpos normativos publicados durante la década de 1960 que contemplaron temas de publicidad fueron el Reglamento de

3.13 MARCO JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD DESLEAL

¹⁰⁵ JACKSON, CRISTINA, *3 publicistas, 3 generaciones*, Premier, Aeroméxico, Impresiones Aéreas, México, 1994, p. 17

Productos de Perfumería y Artículos de Belleza y la Ley Federal de Radio y Televisión. En 1970 se notó un interés mayor en temas de publicidad al profundizar en materia en el Código Sanitario y en la Ley Federal de Radio y Televisión, así como el Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicamentos y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Durante la década de 1980 se dio inicio a una reestructura económica en nuestro país la cual dio pie al origen de un estudio y regulación en materia de publicidad mucho más profunda, plasmando diversos supuestos en la Ley General de Salud, el Reglamento en materia de Control Sanitario de la Publicidad así como la promulgación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (actualmente, Ley de la Propiedad Industrial) y la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor, el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal y el Reglamento de Promociones y Ofertas¹⁰⁶.

3.13.2 Marco jurídico mexicano vigente

Como observamos en la sección anterior, el desarrollo jurídico de la publicidad ha estado regulado por diversos cuerpos normativos de naturaleza distinta como lo es la regulación jurídica en materia de salud, la protección a la propiedad intelectual, los parámetros para los medios de comunicación y los derechos de los consumidores.

Es importante destacar que en México como en otros países, la autorregulación publicitaria ha sido un elemento clave para el correcto funcionamiento y comportamiento mediático de las empresas lo cual ha permitido que los difusores de publicidad desarrollen principios y directrices conjuntas que regulen la publicidad para posteriormente, encargarse del seguimiento y aplicación de la publicidad en general. En México existen distintas asociaciones que cuentan con estándares en materia de publicidad aplicables para sus integrantes o en su caso, hacen constantes investigaciones y publicaciones respecto al funcionamiento de la publicidad, algunas de estas asociaciones son: la Asociación Nacional de la Publicidad, la Asociación Mexicana de Agencias de

¹⁰⁶ Cfr. KAHAN CIMET, DAVID, *op. cit.*, 159-162

Publicidad, la Asociación Interactiva en Publicidad, el Consejo Nacional de Autorregulación y Ética Publicitaria, entre otras.

Como se mencionó, la autorregulación es un instrumento efectivo en materia de publicidad, pero resulta insuficiente si contemplamos que su aplicación solo es para algunas empresas de determinada industria y no es de aplicación general como lo sería una ley; de igual forma un argumento por el cual es necesario crear un ordenamiento jurídico especializado es por las obligaciones que tiene el Estado frente al funcionamiento de la publicidad, como lo es el desarrollo económico, la protección del consumidor, la libertad de expresión, entre muchos otros supuestos que se pueden vulnerar debido a un mal manejo de la autorregulación.

Partiendo del hecho de que México, a diferencia de otros países como España, no cuenta con un cuerpo normativo genérico en materia de publicidad (y de publicidad desleal como especie de la misma), es necesario mencionar que su inexistencia no exime a los sujetos de la publicidad de cumplir con ciertos lineamientos para la difusión de mensajes publicitarios que, de no cumplirlos, pueden ser acreedores a multas, sanciones o incluso la prohibición de la transmisión de dicho mensaje.

A continuación, se hará mención de los cuerpos normativos aplicables en México en materia de publicidad independiente a la autorregulación a la que se sujeten sus integrantes.

En primera instancia debemos mencionar a la CPEUM, ya que como se ha acotado, el artículo 5° señala la libertad de concurrencia la cual es un parteaguas para el desarrollo de la economía y las actividades que conlleven como lo es el caso de la publicidad. En este mismo sentido, es destacable el artículo 6° de nuestra Constitución respecto a la libertad de expresión y acceso a la información, ya que como se acotó en el concepto de publicidad su finalidad recae en la difusión de un mensaje con el objeto de persuadir; en este mismo sentido actúa el artículo 7° respecto a la libertad de imprenta en cuanto a la garantía de manifestar ideas y que da pie a la Ley de Imprenta aplicable para la publicidad escrita; asimismo, retomamos al artículo 28 constitucional el cual da los parámetros fundamentales de la competencia.

Respecto a la diversidad de leyes federales que regulan a la publicidad, encontramos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal respecto a la competencia de las autoridades en materia de publicidad, así como la Ley Federal de Competencia Económica como el instrumento jurídico que protege la competencia y libre concurrencia, y en específico los casos que implican competencia desleal en donde podemos ubicar a la publicidad desleal. De igual forma, la Ley Federal del Derecho de Autor establece lineamientos respecto a obras utilizadas en anuncios publicitarios o de propaganda, así como los contratos publicitarios. Por su parte, la Ley Federal de Radio y Televisión otorga el marco jurídico para la difusión de publicidad por esos medios de comunicación. Asimismo, la Ley de Instituciones de Crédito establece los parámetros del comportamiento de las Instituciones de Crédito tratándose de publicidad bancaria. Igualmente, relevante es el Reglamento sobre Promociones y Ofertas y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto a la propaganda electoral.

Igualmente, existe un compilado de legislación local que retoma diversos temas de publicidad, como lo es el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal respecto a los anuncios existentes en la Ciudad de México, y el Código Civil para el Distrito Federal en cuanto al tratamiento del dolo bueno el cual usualmente se observa como una herramienta de la publicidad.

Por su parte la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley General de Salud nos dan un panorama mucho más específico de la regulación de la publicidad.

La Ley General de Salud tiene como espíritu el velar la salud individual y colectiva de la población, por lo que atiende diversos supuestos de publicidad relevantes en la materia como lo son el tabaco y las bebidas alcohólicas y los medicamentos. Cabe señalar que las disposiciones contenidas en esta ley se basan en cuestiones sanitarias, por lo que difícilmente podemos encontrar alguna referencia respecto a la publicidad desleal.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece las disposiciones por las cuales se regulan los derechos del consumidor, destacando la libertad de elección y aspectos en materia de publicidad, como lo es la publicidad engañosa y abusiva y los medios para evitarla y sancionarla.

Es importante destacar que dicha ley es exhaustiva y sumamente importante para el desarrollo económico del país, sin embargo, resulta insuficiente al concentrarse únicamente en el consumidor y dejando a un lado otros posibles escenarios derivados de la publicidad desleal.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial contribuye a la prevención y sanción de actos desleales.

De igual forma, este cuerpo normativo destaca en temas de publicidad al regular a las marcas. Resulta destacable el hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial cataloga como infracción administrativa a aquellos actos contrarios a los buenos usos y costumbres y a los actos de competencia desleal que se relacionen con la propiedad intelectual; otra causal de infracción administrativa, se integra cuando una persona intenta o logra el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro, matizando la exclusión de la publicidad comparativa siempre que siga con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta idea es importante toda vez que se vincula con el concepto de publicidad desleal.

La publicidad y en específico de la publicidad desleal, se encuentra dispersa en una variedad de leyes y cuerpos normativos que dificultan la interpretación jurídica de la publicidad.

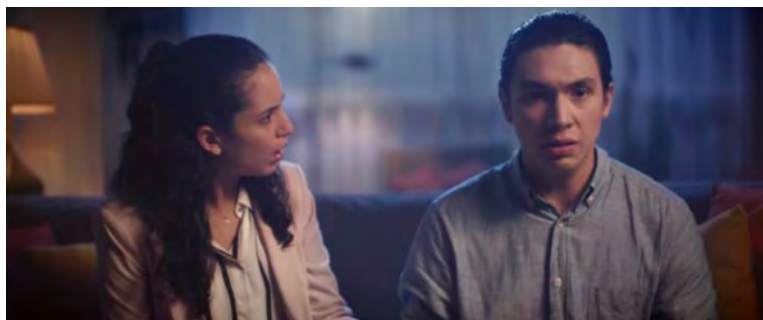
El Estado se ha ocupado de algunos aspectos de la publicidad y en particular, resulta evidente que se ha concentrado en los efectos que tiene sobre el público al concentrarse en el vínculo existente entre la publicidad y los derechos de los consumidores (Ley Federal de Protección al Consumidor) así como los efectos que tiene la publicidad con la salud de las personas (Ley General de Salud), sin embargo quedan muchas dudas y vacíos legales cuando se presentan casos referentes a la interacción entre los propios competidores y en particular, cuando se manifiesta la publicidad desleal.

Considero relevante la confusa protección que tienen los proveedores de bienes o servicios frente a sus competidores en materia de publicidad, ya que además de estar expuestos a posibles contingencias, la ausencia de un cuerpo normativo específico provoca incertidumbre jurídica y afecta la libertad de competencia.

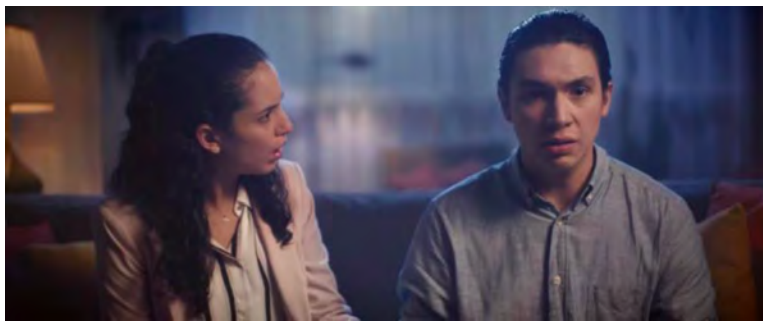
3.14 CONTINGENCIA ACTUAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD DESLEAL EN MÉXICO

Es innegable que la publicidad juega un papel esencial en el dinamismo económico de cualquier país, y que al ser una figura que se encuentra en constante cambio, requiere que los cuerpos normativos que la contemplan estén actualizados y vigentes para regular su operación.

México debe contar con un marco legal que garantice la competencia en el mercado, ya que no son ajenos los casos de publicidad desleal; por ejemplo, en el año 2016 Televisa lanzó Blim, una plataforma de video bajo demanda como respuesta al impacto de Netflix en México, por lo cual, las producciones de Televisa en Netflix se retiraron para poder ser vistas en Blim, por lo cual, Netflix publicó un video protagonizado por un joven consternado frente al televisor e interrumpido por una mujer que lo cuestiona por su estado, a lo que el joven responde que Netflix quitó su serie favorita del catálogo, por lo que la mujer le cuestiona si se trata de "Narcos", "Orange is the new black" o "Breaking bad" (series distribuidas por Netflix, a lo que el sujeto responde que se trata de "Rebelde" (popular drama juvenil producido por Televisa y que fue retirado para ser alojado en Blim) para posteriormente finalizar con la mujer intentando consolarlo pero con un gesto de confusión¹⁰⁷:



¹⁰⁷ Cfr. Netflix quitó mi serie favorita, https://www.youtube.com/watch?v=UuYkT_IYFyc



De tal ejemplo, podemos observar que Netflix actuó de mala fe frente a su competidor al menospreciar el producto de Blim mediante dicho comercial, lo cual se reflejó en redes sociales con la manifestación de burlas hacia Blim, refiriendo a la calidad de su servicio.

Contemplando el gran impacto de la globalización, México no está exento del ejercicio de publicidad desleal y no contar con una regulación jurídica, puede causar daños significativos en materia económica.

Como se ha precisado, el marco jurídico de la publicidad desleal ha adoptado diversas formas en algunos países formando estructuras diferentes como lo son leyes generales, códigos de ética e incluso, con los buenos usos y costumbres.

Lo anterior contrasta con la base jurídica en México en materia de publicidad desleal, ya que como se ha descrito, nuestro marco normativo se encuentra disperso en diversas leyes, por lo cual compilar el tema de publicidad desleal

3.15 MODELOS DE REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DESLEAL Y ESTUDIO COMPARATIVO FRENTE A LA REGULACIÓN MEXICANA

en un mismo cuerpo normativo representaría un avance importante en materia de comercio, lo anterior contemplando la legislación internacional con la finalidad de darle un sentido armónico y que permita que la difusión de anuncios cumpliendo la legislación mexicana, sea aplicable y congruente con las disposiciones jurídicas de otros países.

Así las cosas, resulta necesario analizar la regulación de otros países y contrastarla con la forma de aplicación en México, con la finalidad de observar las carencias y virtudes de nuestra legislación¹⁰⁸.

El régimen jurídico en Europa es diverso; en Bélgica, se cuenta con la “Ley sobre las Prácticas de Mercado y la Protección del Consumidor”, la cual regula de manera general las prácticas en materia de comercio basadas en los principios de competencia, así como la protección al consumidor.

Por su parte, Alemania regula a la publicidad mediante la “Nueva Ley Alemana de Marcas”, sin embargo, se ha considerado que su aplicación es restrictiva y rígida en cuanto a los planteamientos determinados por la competencia.

En Italia, no se cuenta con una regulación exacta en cuanto a la publicidad desleal, sin embargo, se regula con base en los lineamientos de publicidad desleal establecidos por su Código Civil. De igual forma, la autorregulación juega un papel clave en su aplicación, ya que cuentan con el “Instituto de Autodisciplina Publicitaria Italiana”, el cual influye considerablemente en la regulación de temas publicitarios.

La legislación francesa coincide con la mexicana en cuando a que se ha caracterizado por proteger al consumidor y regular la actuación de la publicidad mediante los lineamientos de la competencia.

Suiza mantiene vigente la “Ley Contra la Competencia Desleal”, la cual precisa como acto desleal a aquellos que comparen de forma inexacta, engañosa u ofensiva a su persona, productos, actividades o precios con los de un competidor; lo anterior representa un reconocimiento respecto a la buena actuación de los competidores.

¹⁰⁸ Cfr. KAHAN CIMET, DAVID, *op. cit.* 162-242

En Estados Unidos, se ha observado que la regulación de la publicidad desleal se concentra en la legislación en materia de marcas, derechos de autor y protección al consumidor, lo cual es equiparable a la jurisdicción mexicana actual.

En este mismo sentido, encontramos el marco jurídico de Canadá, el cual concentra la restricción de la publicidad desleal en el “Canadian Trade-Marks Act”, el cual determina que ninguna persona podrá usar una marca registrada por un tercero de modo que cause o pueda causar la depreciación del valor de su clientela o reputación.

En Latinoamérica, encontramos que Perú destaca mediante la autorregulación al crear la “Comisión Nacional de Supervisión de la Publicidad” como único órgano competente en materia de publicidad, mientras que, en Colombia, se presenta una regulación basada en la competencia.

Como pudimos observar, México coincide con la regulación de varios países en materia de publicidad desleal al diversificar su aplicación en varios cuerpos normativos enfocados en temas de competencia.

En el siguiente capítulo, podremos observar un estudio comparativo con la legislación española, con la finalidad de encontrar un modelo aplicable en México para el tratamiento de la publicidad desleal.



CAPÍTULO 4

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

"En los pueblos donde no existe el libre tránsito de ideas, tampoco existe el libre tránsito de las mercancías. Esto es: donde las ideas no compiten, no hay competencia de productos. Con su pluralismo de opciones para satisfacer las necesidades y los deseos del hombre, la publicidad se identifica con la libertad a modo de requisito o de condición previa. No puede existir cabalmente sin ella"¹⁰⁹.

¹⁰⁹ FERRER, EULALIO, *op. cit.*, p. 273



2 5 0 9 8 9 2 7 0 9 1 4

Uno de los países que cuentan con una legislación especializada en el ejercicio de la publicidad, es España la cual mantiene vigente la “Ley General de Publicidad”, la cual contempla cuatro títulos. Los títulos I y II se contemplan las disposiciones generales, definiciones o tipos de publicidad ilícita. De igual forma, se contemplan los procesos administrativos relativos a los supuestos tendientes a generar riesgos. Más adelante, el título III plantea los lineamientos de los contratos publicitarios contemplando las principales figuras de contratos en materia de publicidad y los sujetos que intervienen en la actividad publicitaria. Finalmente, en el título IV se establecen las sanciones respecto a los casos de publicidad ilícita.

Como podremos observar, esta ley plantea supuestos y definiciones específicas de la publicidad desleal, por lo cual su estudio resulta relevante para el presente trabajo de investigación.

En tal virtud, es destacable que, en la Ley General de Publicidad, se otorga una definición exacta de publicidad, la cual se define como:

"Artículo 2.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste alcance"¹¹⁰.

¹¹⁰ Artículo 2 de la Ley General de Publicidad de España, <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm#BM6>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Dicha definición resulta relevante al contemplar a la publicidad un concepto jurídico, la cual puede resultar amplia al señalar que se considerará como tal a “toda forma de comunicación”, lo cual considero relevante dados los constantes cambios y avances tecnológicos que permiten que la difusión de la publicidad se diversifique.

Aunado a lo anterior, se especifica que la comunicación publicitaria, se puede efectuar por personas físicas o morales que participen en un acto de comercio, con la finalidad de promover o persuadir al público para consumir determinados productos o servicios.

Asimismo, es destacable la definición de publicidad ilícita propuesta en el artículo 3° de dicha ley, la cual contempla lo siguiente:

"Artículo 3.-Es ilícita:

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

b) La publicidad engañosa.

c) La publicidad desleal.

d) La publicidad subliminal.

e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios"¹¹¹.

¹¹¹ Artículo 3 de la Ley General de Publicidad de España, <http://civil.udg.es/normacivil/esta-tal/contract/Lgp.htm#BM6>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Derivado de este precepto, podemos observar que se considera a la publicidad desleal como un tipo de publicidad ilícita.

Respecto al concepto de publicidad desleal, encontramos el texto del artículo 6 del mismo ordenamiento, el cual indica lo siguiente:

"Artículo 6.- Es publicidad desleal:

- a) La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos.*
- b) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.*
- c) La publicidad comparativa cuando no se ajuste a lo dispuesto en el artículo siguiente"¹¹².*

De la definición otorgada por el artículo 6º de la Ley General de Publicidad, encontramos algunas restricciones respecto a la ejecución de la publicidad para no ser considerada como desleal, destacando las siguientes características:

- 1) Se considera como desleal, la publicidad que por su contenido forma de presentación o difusión provoca el desacredite, denigre o menosprecie a su competidor, Resulta interesante que esta restricción no se limita al contenido del mensaje publicitario ya que también se estipula la forma de presentación y difusión. Finalmente, este supuesto da la esencia de la publicidad desleal en cuanto a su intención de menoscabar la imagen y demás derechos de los competidores.

¹¹² Artículo 6 de la Ley General de Publicidad de España, <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm#BM6>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

2) Asimismo, se considera como publicidad desleal a aquella que induce a confusión con los elementos industriales de los competidores, así como la que haga uso injustificado de dichos elementos y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles; este precepto resulta relevante en cuanto al uso injustificado de las marcas o nombres de los competidores insertadas en mensajes publicitarios; al respecto me permito citar el siguiente ejemplo¹¹³:



Este ejemplo nos permite observar como Burger King utiliza una de las marcas más importantes de McDonald's: Big Mac, con la finalidad de destacar el tamaño de su hamburguesa; sin embargo, se puede considerar que el uso de la marca Big Mac fue injustificado y puede generar confusión en el público en cuanto al establecimiento donde se vendan dichos productos.

3) El último supuesto refiere a la publicidad comparativa que no cumpla con lo establecido por la ley. En esta tesitura, podemos retomar el ejemplo anterior, ya que Burger King utilizó una marca de su competidor de forma injustificada y con la intención de comparar el tamaño de su producto con el de McDonald's, sin embargo, su aplicación puede apreciarse como denigrante para su competencia.

¹¹³ Cfr. *Burger Wars. La guerra publicitaria entre McDonald's y Burger King*, <http://anagramacomunicacion.com/publicidad/burger-wars-la-guerra-publicitaria-entre-mcdonalds-y-burger-king/>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

Como se precisó, las disposiciones contenidas en dicha ley contemplan una regulación específica para temas relacionados con la publicidad desleal, lo cual permite tener una certeza jurídica precisa en cuanto a su interpretación y aplicación; el marco jurídico español contrasta con el impuesto en México, ya que su texto es exhaustivo en cuanto a los diferentes supuestos que conlleva la publicidad, por lo que es una inspiración para las posibles modificaciones en la legislación mexicana.

Como se ha detallado a lo largo del presente trabajo de investigación, la publicidad mantiene un vínculo estrecho con las figuras planteadas por la propiedad intelectual e industrial, ya que los mensajes publicitarios en la teoría y en la práctica tienen como objetivo el persuadir al público para consumir productos y servicios, los cuales suelen ser identificables con marcas y demás figuras contempladas por la ley en materia de propiedad industrial.

Asimismo, la regulación de la publicidad desleal mantiene un estrecho vínculo con la Ley de la Propiedad Industrial al compartir un espíritu proteccionista en cuanto a la libertad de competencia, por lo cual resulta necesario matizar los preceptos dispuestos por dicha Ley aplicables a la publicidad desleal, como es el caso de la infracción administrativa.

En tal virtud, considero necesario modificar el Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial para que se incluya el concepto de publicidad como figura relevante en la industria y con relación a los signos distintivos, así como indicar los supuestos por los cuales se pueda considerar a un mensaje publicitario como publicidad desleal.

De la misma forma, resulta necesario precisar en la fracción X del artículo 213 referente a las infracciones administrativas, los supuestos por los cuales la publicidad desleal debe ser considerada bajo el esquema de infracción.

Contemplar a la publicidad y en específico a la publicidad desleal, ayudará a otorgar una definición jurídica a estas figuras, lo cual permitirá un avance significativo respecto a su implementación y procesos de los cuales, los competidores pueden hacer uso para ejercer sus derechos.

4.2 PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LA PUBLICIDAD DESLEAL

La presente propuesta, constituye una alternativa para dar respuesta a las necesidades de los competidores frente a las posibles contingencias originadas por la implementación de la publicidad desleal, por lo cual serían necesarias las siguientes acciones:

1) Modificar el Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial para ser nombrado como “De las Marcas, de los Avisos y Nombres comerciales y de la Publicidad”.

Esta modificación permitiría agregar un artículo correspondiente a la definición de publicidad, el cual podría ser redactado de la siguiente forma:

"Artículo 95 bis.- Se considerará como publicidad a cualquier comunicación efectuada por cualquier persona física o moral que sea difundido por cualquier medio y cuya intención sea persuadir o informar al destinatario, con la finalidad de que éste último consuma o conozca un producto o servicio. La protección que esta ley otorga a la publicidad, deberá concebirse desde el momento en el que la misma es difundida por cualquier medio".

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, es necesario implementar un precepto jurídico que contemple la definición de publicidad, ya que al día de hoy no existe dicho término en ningún cuerpo normativo, lo cual genera confusión y representa una laguna en la ley considerando la importancia que tiene la publicidad en el mercado.

De igual forma, se precisa que la protección otorgada por la ley, iniciará desde el momento en el que la publicidad sea difundida por cualquier medio, lo cual permite que su protección sea adaptada a medios no tradicionales como lo son los medios digitales y previniendo para el futuro a los canales de comunicación que aún no existen o las transformaciones de los existentes.

2) En este mismo sentido, será necesario incluir un apartado que señale que la publicidad no estará sujeta a ningún tipo de registro, tal como sucede con otras figuras como las marcas:

"Artículo 95 ter.- La protección otorgada por el artículo 95 bis de esta ley, no comprenderá ningún tipo de registro de la publicidad para su protección, por lo que su ejercicio se desarrollará una vez que sea publicado por cualquier medio

de comunicación. Esta permisión estará sujeta a las leyes de salud, protección de consumidores, juegos y sorteos, apuestas y demás materias que requieran algún tipo de registro, requerimiento o especificación para su publicación dada la naturaleza de los productos o servicios que publicitan".

Es necesario precisar que no se requerirá ningún tipo de registro para el ejercicio de los derechos derivados de la publicidad ya que atendiendo el dinamismo de la industria; limitar su protección a algún registro implicaría un retraso y gasto innecesario para los emisores de este tipo de mensajes publicitarios. Bajo una percepción empresarial, a diferencia de las marcas, la publicidad tiene que estar en constante cambio y reinventarse todo el tiempo para lograr que su mensaje sea novedoso e impacte al sector de la población que desea. Asimismo, se deberá precisar que el hecho de no requerir un registro ante el IMPI, deberá seguir las normas aplicables según la materia que se trate, como es el caso de la publicación de concursos (los cuales requieren un permiso de la Secretaría de Gobernación) o la publicidad referente a medicamentos (la cual requiere un registro de conformidad con las leyes sanitarias aplicables.

3) Finalmente, respecto a este Título, será necesario incluir un apartado referente a la definición y restricción de la publicidad desleal:

"Artículo 95 quater.- Para efectos de la presente ley, será considerada y sancionada aquella publicidad que se considere desleal de conformidad con alguno de los siguientes supuestos:

a) La publicidad que, por su contenido, presentación o forma de difusión provoque un daño respecto a los derechos de cualquier persona física o moral, con la finalidad de desacreditar, demeritar, denigrar o ridiculizar su imagen, reputación, signos distintivos, bienes, actividades, productos, servicios o cualquier otro derecho del mismo con la finalidad de obtener una ventaja en el mercado y que vulnere la competencia en el mercado.

b) La publicidad que represente un riesgo de confusión respecto a los bienes o servicios que ofrece una empresa con los de sus competidores".

Otorgar un marco limitante a la publicidad desleal favorecerá a identificar jurídicamente este tipo de actos, lo cual colabora a la prevención de los mismos y a garantizar la competencia en la industria.

De igual forma, esta modificación puede representar un indicio para la regulación de la publicidad ilícita, entendida como el género de la publicidad engañosa, denigratoria, abusiva, encubierta y comparativa (siempre que no cumpla con los buenos usos y costumbres),

4) En virtud de lo anteriormente expuesto, será necesario modificar la fracción X del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar redactado de la siguiente manera:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

(...)

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. De igual forma, será considerada como infracción administrativa aquella publicidad desleal de conformidad con el artículo 95 quater de la presente ley. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

(...)".

La intención de esta propuesta es contar con una causal de infracción administrativa con relación a la publicidad desleal, toda vez que el texto original está sujeto a interpretación, por lo cual se busca otorgar una mayor certeza jurídica a los posibles afectados por actos relacionados con la publicidad desleal.

Asimismo, es importante destacar que dichas modificaciones e inclusión de artículos se debe hacer en la Ley de la Propiedad Industrial dado el vínculo que tiene con la competencia.

De igual forma, un paso importante en el tratamiento jurídico de publicidad desleal, sería impulsar las opiniones y reglamentos peticos planteados por las instituciones dedicadas a la autorregulación en materia de publicidad.

Actualmente, existen diversos organismos autónomos conformados por anunciantes, agencias de publicidad, asociaciones y medios de comunicación que se ocupan de los temas publicitarios que impactan a la industria; tal es el caso del Consejo Nacional de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), el

cual tiene como objetivo y misión: el “promover una publicidad ética y responsable sirviéndose de mecanismos de autorregulación objetivos, oportunos y eficientes que protejan el derecho a la información y la libertad de expresión comercial, en un marco de competencia justa”, así como “ejercer la autorregulación publicitaria entre sus afiliados y apelar a la aplicación del marco legal en toda la industria para promover la competencia justa y defender el derecho de los consumidores a recibir información veraz y oportuna a través de una publicidad responsable”¹¹⁴.

Es destacable el vínculo que mantiene CONAR con organismos e instituciones que atienden el desarrollo de la publicidad, tales como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Universidad Nacional Autónoma de México y cámaras nacionales relacionadas con ciertas industrias. Lo anterior es relevante en virtud del impacto que tiene frente a los sujetos relacionados con la publicidad.

CONAR cuenta con un Código de Ética Publicitaria, donde se estipula lo siguiente:

“La publicidad no denigrará, copiará, ni imitará directa o indirectamente las ideas creativas o publicitarias de terceros” y que “la publicidad comparativa partirá del uso típico para el que los bienes, productos, servicios o conceptos fueron desarrollados y considerará elementos objetivos, verificables, representativos y relevantes en la comparación. A su vez, podrá resaltar los beneficios y fortalezas de los bienes, productos, servicios o conceptos con respecto de otro, siempre en forma genérica y en sentido positivo, sin calificar peyorativamente las características del competidor”¹¹⁵.

En este mismo sentido, CONAR se rige por un Reglamento de Aplicación del Código de Ética Publicitaria de Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR,

¹¹⁴ Cfr. ¿Qué es CONAR?, http://www.conar.org.mx/que_es_conar, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

¹¹⁵ Apartados IV y V del Código de Ética Publicitaria de CONAR, http://www.conar.org.mx/pdf/Codigo_etica_publicitaria_Conar.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

A.C. el cual contempla una Comisión de Análisis Publicitario, el cual es la primera instancia encargada de analizar, evaluar y sancionar la publicidad dentro de CONAR, los cuales podrán hacer una evaluación preventiva del riesgo de la publicidad en un caso concreto con base en la legislación vigente, el Código de Ética Publicitaria o los Códigos Sectoriales¹¹⁶.

De igual modo se estipula un procedimiento que atiende casos o inconformidades publicitarias que atenten a su Código de Ética publicitaria o a los Códigos Sectoriales, el cual se podrá iniciar de oficio, a petición de parte o por solicitud de terceros ajenos a CONAR, incluyendo a los consumidores los cuales se resuelven mediante una sesión de los órganos correspondientes de CONAR en los siguientes sentidos: (a) que la publicidad no transgrede los Principios del Código de Ética Publicitaria o los Códigos Sectoriales; (b) la publicidad debe modificarse parcialmente; (c) la publicidad debe eliminar elementos o recursos específicos; (d) la publicidad debe retirarse en tanto se realicen las modificaciones correspondientes, o (e) la publicidad debe retirarse definitivamente.

La autorregulación y proceso propuesto por CONAR determina un modelo de conducta publicitaria basado en los buenos usos y costumbres de la industria, lo cual genera un ambiente de sana competencia entre sus integrantes, así como una vía alterna para resolver conflictos en materia de publicidad.

En virtud de lo anterior, podemos observar como una posible solución a la contingencia generada por la publicidad desleal, el impulsar y fortalecer a los organismos que contemplen como objetivo el mantener un sano desarrollo de la publicidad. En particular, considero que CONAR es un organismo que comprende a las principales empresas de diversas industrias, que cuenta con diversos órganos que previenen los actos desleales derivados de la publicidad, así como un procedimiento conciliador relevante en la correcta aplicación de la publicidad.

¹¹⁶ Se considera como Códigos Sectoriales a los Códigos de Autorregulación Publicitaria aplicables a sectores específicos cuya administración, aplicación y sanción esté o no encomendada a CONAR.

Finalmente, resulta necesario recalcar que colaborar con organismos de autorregulación, puede ser un paso fundamental para que se actualicen y especifiquen temas relacionados con la publicidad desleal, toda vez que como se ha podido observar, la misma se encuentra en constante cambio y su implementación es de suma importancia para el correcto desarrollo del comercio. Considero que el tomar en cuenta la opinión de la industria, es esencial para la resolución de lagunas legales.

A lo largo del presente análisis, se ha tratado de exponer los riesgos que existen en caso de una mala interpretación de la legislación actual en materia de publicidad desleal, por lo cual es necesario destacar los beneficios que podría tener el contar con un marco jurídico adecuado, los cuales serían:

4.4 PROYECCIÓN DE BENEFICIOS COMERCIALES

a) Mayor certeza jurídica a los sujetos de la publicidad.

Se puede tener esta afirmación toda vez que, mediante una regulación específica que atienda a la publicidad desleal, se contará con un cuerpo normativo exhaustivo y particular que contemple las necesidades de los competidores y que se reflejará en los consumidores al recibir publicidad leal.

b) Prevención de actos desleales dentro de la publicidad.

Resulta lógico pensar que teniendo un marco jurídico que restrinja a la publicidad desleal de forma justificada y de conformidad a los usos y costumbres de la industria, se podrán evitar este tipo de actos, lo cual generaría una cultura mercantil basada en la competencia.

c) Incentivar las buenas prácticas de comercio.

Como se observó en capítulos anteriores, en México y en otros países se han creado asociaciones que funcionan mediante un marco de autorregulación, los cuales están conformados por empresas y sujetos de industrias distintas que se preocupan por cumplir con los principios de ética fundamentales para su operación. En tal virtud, contar con un marco regulatorio formal y que esté bajo el control del Estado, permitirá que los principios éticos que se suelen utilizar en la autorregulación, se hagan aplicables para todo el comercio y no solo para el sector empresarial o industrial que componen a dichas instituciones.

d) Proteger al consumidor respecto a prácticas desleales entre los competidores.

Si bien es cierto que los consumidores cuentan con una legislación particular (Ley Federal de Protección al Consumidor), el establecimiento de la regulación de la publicidad desleal complementará y reforzará los principios de protección para el público que consume bienes o servicios, ya que evitará que la publicidad tenga riesgos de confusión en cuanto a su contenido.

e) Generar publicidad de mayor calidad y que cumpla su objetivo.

De igual forma, la regulación jurídica de la publicidad desleal, orientará a los competidores a cumplir la propia finalidad de la publicidad, es decir, el persuadir o informar a los consumidores respecto a la calidad, precio y ventajas de los productos o servicios publicitados.

f) Atender las necesidades específicas de la industria que se tienen actualmente.

Así las cosas, se concluye que la publicidad desleal requiere de un marco jurídico que atienda a las problemáticas que trae consigo, ya que de lo contrario, los derechos de los competidores y del consumidor podrían verse afectados, teniendo como consecuencia un impacto en la economía al no lograr garantizar los principios básicos de competencia.

En tal virtud, el presente proyecto pretende dar respuesta a las necesidades comerciales que se tienen frente a la legislación dispersa en materia de publicidad desleal, intentando ser un primer acercamiento jurídico a un tema que ha sido considerado ajeno al derecho.



Conclusiones

PRIMERA. Para entender la importancia de la publicidad desleal desde un enfoque económico, resulta necesario estudiar el origen histórico del comercio, el cual discrepa en la línea del tiempo con la aparición derecho mercantil, ya que la generalidad de la doctrina, coincide en que el comercio surgió con la organización de las sociedades donde satisfacían sus necesidades básicas mediante el intercambio de bienes y servicios, conocido comúnmente como el trueque, el cual evolucionó paulatinamente en las sociedades antiguas al manifestarse como una forma de ingreso y no solo como un medio de satisfacción de necesidades.

SEGUNDA. El derecho mercantil se define como el estudio sistematizado de un conjunto de normas jurídicas que regulan a determinados actos jurídicos calificados por el legislador como mercantiles y a aquellas personas que realizan dichos actos. Mientras que la definición de comerciante, se debe atender conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del Código de Comercio. Por su parte, la definición de empresa es considerada como una figura económica y no jurídica, y se integra por: (i) elementos materiales o corpóreos (materias primas, bienes inmuebles y muebles, productos, etcétera); (ii) elementos personales (personal que labora en la operación de la empresa) y (iii) elementos inmateriales o incorpóreos (avío y derechos de propiedad intelectual), dentro de los cuales destacan las marcas, la mercadotecnia y la publicidad.

TERCERA. La mercadotecnia se define como la acción que realiza una empresa o prestador de un producto o servicio para administrar los medios con los que cuenta (precio, promoción, distribución, etc.) con el fin de llegar al público consumidor que desea.

Actualmente, la mercadotecnia mantiene su esencia, pero se ha adaptado a las nuevas necesidades de los consumidores, un claro ejemplo de tal adaptación es la interacción de los medios de comunicación con el cliente frente al uso del internet y las nuevas tecnologías en los medios de comunicación con los que contamos, y para los cuales las empresas han tenido que adecuarse para mantener el vínculo con sus clientes de una forma más eficaz.

La publicidad mantiene un estrecho vínculo con la mercadotecnia, toda vez que es un método de apoyo para lograr su fin; es el medio idóneo de comunicación entre una empresa y un consumidor, el cual se traduce como la oportunidad de informarle las cualidades del producto o servicio ofrecido, así como su precio, calidad y demás ventajas frente a los competidores que ofrecen productos o servicios idénticos o semejantes, con el objetivo de ser la elección del consumidor.

CUARTA. Algunos autores, plantean el origen de la publicidad desde que se dio el primer intercambio comercial y se define como el elemento clave de la mercadotecnia, en virtud del cual, un emisor (empresa lucrativa, organizaciones no lucrativas, agencias de estado o individuos), difunde mediante cualquier medio de comunicación un mensaje con el objeto de informar o persuadir a un público específico, sobre productos, servicios, organizaciones o ideas; en tal virtud, la publicidad juega un papel esencial para el intercambio de bienes y servicios, y puede ayudar entre otras cosas, a favorecer o perjudicar a una industria dependiendo de las funciones que se le designen.

QUINTA. El mercado es el fin último y fundamental de cualquier empresa y se constituye por la oferta y la demanda, donde la empresa acude como de-

mandante al enfrentarse a la necesidad de obtener materias primas, trabajo, equipos y otros bienes necesarios para su ejercicio y, por otra parte, ofrece sus productos o servicios finales los cuales son la fuente de crecimiento del mercado, donde continuamente entran nuevas empresas y se eliminan otras, lo cual ofrece un entorno competitivo. Dentro del mercado encontramos empresas competidoras, es decir, empresas que ofrecen al consumidor alternativas similares para satisfacer sus necesidades, lo cual nos lleva al concepto de “mercado perfecto” en el cual ningún oferente podrá influir significativamente en el precio de mercado del producto.

SÉXTA. La propiedad intelectual, se define como la protección a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Una de las figuras más importantes de la propiedad intelectual es la marca, la cual se entiende como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. La Ley contempla procedimientos contenciosos para la protección de la marca, los cuales son: nulidad, caducidad y cancelación.

SÉPTIMA. La Economía es la forma en que los individuos eligen en condiciones de escasez y de las consecuencias de esas elecciones para la sociedad y puede integrar unidades económicas individuales (microeconomía) y generales (macroeconomía).

El equilibrio de mercado se da cuando la oferta y la demanda actúan armónicamente y satisfacen los ideales de cada parte, es decir, el mercado está en equilibrio cuando todos los compradores y los vendedores están satisfechos con sus respectivas cantidades al precio de mercado.

OCTAVA. El mercado perfecto es una ficción utilizada principalmente para marcar las pautas que se deben seguir en el comercio. En contravención a lo anterior, la competencia imperfecta se presenta cuando los vendedores

individuales tienen alguna medida de control sobre el precio de su abasto, en contraste con un competidor perfecto (que se enfrenta a una curva de demanda horizontal y, por ende, puede vender todo lo que desee al precio establecido por el mercado, es decir, es tomador de precios), un competidor imperfecto se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa y, por ello, tiene cierto margen para jugar con el precio o abasto con la finalidad de incrementar artificialmente sus ingresos.

El artículo 28 constitucional y el artículo 3 bis del Código de Comercio, establecen los principios de prácticas anti monopólicas que se seguirán en la industria y el comercio.

NOVENA. La publicidad desleal es la herramienta de la mercadotecnia que tiene como finalidad persuadir al público de consumir determinados productos o servicios pero que su aplicación discrepa con los principios de competencia económica, provocando que:

- iv) Se violenten los principios de competencia y se genere incertidumbre jurídica.
- v) Se genere un daño a los competidores y por ende, se afecte el dinamismo económico.
- vi) Se afecte la decisión del consumidor respecto a sus hábitos de consumo.

El marco jurídico internacional de la publicidad desleal ha adoptado diversas formas como lo son leyes generales, códigos de ética e incluso, con los buenos usos y costumbres. En México, la publicidad desleal cuenta con un marco jurídico disperso y sujeto a interpretación de las autoridades en cuanto a su aplicación ya que puede ser considerado como uno de los supuestos planteados por la Ley de la Propiedad Industrial como infracción administrativa, sin embargo dicha idea legislativa es amplia y se presta a ser interpretada a la

luz de diversas posturas, lo que ocasiona una subjetividad importante en la materia, esta afirmación se tratará en último capitulado donde se intentará dar respuesta a la contingencia legal que existe respecto a la publicidad desleal.

DÉCIMA. La autorregulación publicitaria ha sido un elemento clave para el correcto funcionamiento y comportamiento mediático de las empresas lo cual ha permitido que los difusores de publicidad desarrollen principios y directrices conjuntas que regulen la publicidad para posteriormente, encargarse del seguimiento y aplicación de la publicidad en general. En México existen distintas asociaciones que cuentan con estándares en materia de publicidad aplicables para sus integrantes o en su caso, hacen constantes investigaciones y publicaciones respecto al funcionamiento de la publicidad.

DÉCIMA PRIMERA. La publicidad mantiene un vínculo estrecho con las figuras planteadas por la propiedad intelectual e industrial, ya que los mensajes publicitarios en la teoría y en la práctica tienen como objetivo el persuadir al público para consumir productos y servicios, los cuales suelen ser identificables con marcas y demás figuras contempladas por la ley en materia de propiedad industrial; en tal virtud, la presente Tesis propone modificar el Título

Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial para que se incluya el concepto de publicidad como figura relevante en la industria y con relación a los signos distintivos, así como indicar los supuestos por los cuales se pueda considerar a un mensaje publicitario como publicidad desleal. De igual forma, un paso importante en el tratamiento jurídico de publicidad desleal, sería impulsar las opiniones y reglamentos peticos planteados por las instituciones dedicadas a la autorregulación en materia de publicidad.

DÉCIMA SEGUNDA. Contar con un modelo jurídico que contemple a la publicidad desleal, permitirá:

- a) Otorgar mayor certeza jurídica a los sujetos de la publicidad.
- b) Prevenir actos desleales dentro de la publicidad.
- c) Incentivar las buenas prácticas de comercio.
- d) Proteger al consumidor respecto a prácticas desleales entre los competidores.
- e) Generar publicidad de mayor calidad y que cumpla su objetivo.
- f) Atender las necesidades específicas de la industria que se tienen actualmente.



Bibliografía

- ❖ BERNANKE, B. S. y Frank, Robert H., Microeconomía, 3a edición, trad. de Esther Rabasco, España, McGraw-Hill, 2007.
- ❖ BECERRA Ramírez, Manuel, La Propiedad Intelectual en Transformación, México, Porrúa, 2009.
- ❖ CARBONELL y Sánchez, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, UNAM- IJ, México, 2004.
- ❖ CAUQUI, Arturo, La Propiedad Industrial en España, España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1978.
- ❖ DÁVALOS Torres, María Susana, Manual de introducción al derecho mercantil, México, Nostras Ediciones, 2010.
- ❖ FERRER, Eulalio, ¿Qué es la publicidad?, México, Trillas, 1991.
- ❖ GÓNGORA Pimentel, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM-IIJ, 1983, Tomo VI.
- ❖ GONZÁLEZ de Cossío, Francisco, Competencia económica “Aspectos jurídicos y económicos”, México, Porrúa, 2005.
- ❖ JACKSON, Cristina, 3 publicistas, 3 generaciones, México, Impresiones Aéreas, 1994.
- ❖ KAHAN Cimet, David, La publicidad Comparativa en México “Consideraciones jurídicas”, México, Porrúa, 2007.
- ❖ KLEIN, Noemi, No logo “El poder de las marcas”, trad. de Alejandro Jockl, España, Editorial Paidós, 2005.

- ❖ KLEPPNER, Otto, Publicidad, 12a Edición, trad. de Georgina Greenham del Castillo, México, Prentice Hall Hispanoamericana, 1994.
- ❖ MAGALLÓN Ibarra, Mario (coord.), Compendio de términos de Derecho Civil, México, Porrúa-UNAM, 2004.
- ❖ PALMER Hall, Herbert et al., Introducción a la Publicidad, trad. de Alfonso Vasseur Walls, México, CECSA, 1988.
- ❖ DE LA PARRA Trujillo, Eduardo, Introducción al Derecho Intelectual, México, Porrúa-UNAM, 2014.
- ❖ RODRÍGUEZ Cisneros, Esperanza, Las marcas e indicaciones geográficas, México, Porrúa, 2010.
- ❖ SCHIFFMAN León, Comportamiento del consumidor, México, Prentice-Hall, 1991.
- ❖ STANTON, William J. et al., Fundamentals of Marketing, 10a edición, Estados Unidos de América, Mc Graw Hill, 1994.
- ❖ VIÑAMATA PASCHKES, La Propiedad Intelectual, 3a edición, México, Trillas, 2005.

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

- ❖ Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, España, Salvat Editores S.A., 1969
- ❖ Diccionario Enciclopédico Espasa- Calpe, 2a Edición, España, 1990, T. IV
- ❖ Diccionario de Marketing, España, Cultural, S.A., 1999.

INTERNET

- Definición de MERCADOTECNIA, RAE: <http://lema.rae.es/drae/?val=mercadotecnia>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.
- CHAPARRO AGUILAR, MARÍA BELÉN (s.f.) Apuntes de Microeconomía: http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/micro_ec, fecha de consulta 04 de mayo de 2018.
- 2017 BrandZ Top 100: http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2017_Report.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.
- Sofía Vergara es (otra vez) la actriz de TV mejor pagada: <http://www.forbes.com.mx/sofia-vergara-es-otra-vez-la-actriz-de-tv-mejor-pagada/>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.
- Freixenet: “Lanzamiento del videoclip Sale el Sol de Shakira”: <http://www.marketingdirecto.com/creacion/spots/freixenet-%E2%80%99Clanzamiento-del-clip-sale-el-sol-de-shakira%E2%80%99D/#sthash.y1w7n-BXe.dpuf>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.
- ¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Formatos: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288944/SRP.pdf>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

➤ Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedient eParcial.pgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

➤ Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: [http://vidoc.impi.gob.mx/Vi-Doc/visor.do?Param=VIDOC\\$MA\\$D\\$20010047982](http://vidoc.impi.gob.mx/Vi-Doc/visor.do?Param=VIDOCMAD$20010047982), fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

➤ Información obtenida por medio del sitio electrónico “MARCANET” del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedient eParcial.pgi>, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

➤ Cfr. BrandZ™ Top 50 Most Valuable Latin American Brands 2018 Report: http://brandz.com/admin/uploads/files/BrandZ_LatAm_2018_DL.pdf, fecha de consulta: 04 de mayo de 2018.

SIN AUTOR

➤ INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES), Marketing y Publicidad, Universidad Complutense de Madrid, España, 2007.

➤ Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas, México, UNAM-III, 1988, T. III.

LEGISLACIÓN

- ❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018, México. Código de Comercio, 1889, México.
- ❖ Ley de la Propiedad Industrial, 1991, México.
- ❖ Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, 1994, México.
- ❖ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Adoptado en Estocolmo, 1967.
- ❖ Ley General de Publicidad, España.

JURISPRUDENCIA

- ❖ Tesis: I.70.A.761 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, p. 1216.
- ❖ Tesis: I.80.A.48 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2013, p. 1771.
- ❖ Tesis: P./J. 28/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo IX, Abril 1999, p. 260.
- ❖ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 72, Tercera Parte, p. 23.
- ❖ Tesis: I.40.A.29 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, p. 2097.

- ❖ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 38, Sexta Parte, p. 58.
- ❖ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 38, Sexta Parte, p. 56.
- ❖ Tesis: I.40.A. J/92, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, p. 911.
- ❖ Tesis: I.40.A. J/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, p. 2126.
- ❖ Tesis: I.30.A.581 A, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, Tomo XV-1, Febrero de 1995, p. 207.
- ❖ Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 157-162, Sexta Parte, p. 227.
- ❖ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, Tomo XIII, Febrero de 1994, p. 355.
- ❖ Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, p. 1606.
- ❖ Tesis: I.8°.A.50 (10a.), Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, p. 1756.



Esta TESIS titulada,
*Regulación jurídica de la publicidad desleal
en el comercio en México*
fue escrito por Fermín Jesús Nava Sánchez
por parte de la Facultad de Derecho, UNAM.
Este libro fue impreso en la CDMX
en algún momento del año 2018.