

308409
5



UNIVERSIDAD LATINA, S.C

INCORPORADA A LA U.N.A.M.
FACULTAD DE DERECHO

**ANALISIS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN
EL MARCO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

T E S I S

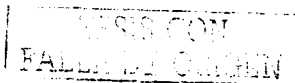
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:
HUGO EDUARDO BECERRA ACEVEDO

ASESOR:

MAESTRO: JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ.



MEXICO, D. F.



2003

A



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 LATINA, S.C.
INCORPORADA A LA U.N.A.M.



Coyoacán México, 03 de Octubre de 2003

C. DIRECTOR GENERAL DE REVALIDACIÓN
INCORPORACIÓN Y DE ESTUDIOS, UNAM
P R E S E N T E:

El C. **BECERRA ACEVEDO HUGO EDUARDO** ha elaborado la tesis profesional titulada "Análisis de la competencia desleal en el marco de la propiedad industrial" bajo la dirección del Lic. **JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ**, para obtener el Título de Licenciado en Derecho.

El alumno ha concluido la tesis de referencia, misma que llena a mi juicio los requisitos marcados en la Legislación Universitaria y en la normatividad escolar de la Universidad Latina para las tesis profesionales, por lo que otorgo la aprobación correspondiente para todos los efectos académicos correspondientes.

ATENTAMENTE
"LUX VIA SAPIENTIAS"


LIC. SANDRA LUZ HERNÁNDEZ ESTÉVEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE LA
LICENCIATURA EN DERECHO.
CAMPUS SUR

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

B

21 DE AGOSTO DEL 2003

**LIC. SANDRA LUZ HERNANDEZ ESTEVEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE LA CARRERA DE DERECHO
PRESENTE**

Por este medio me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que he concluido la revisión del trabajo de tesis realizada por el alumno **BECERRA ACEVEDO HUGO EDUARDO** que curso en esta Institución la Licenciatura en Derecho; el cual lleva por título "ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL MARCO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.", mismo del cual fungí como asesor, y a mi consideración reúne los requisitos de fondo y forma conforme a la Legislación Universitaria y al Reglamento de Titulación de la Universidad Latina

Por lo antes expresado, solicito a usted que turne el presente trabajo para continuar con los trámites que establece el Manual de Titulación de la UNILA.

ATENTAMENTE.


**MTRO. JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD LATINA.**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Agradecimientos.

A Dios, primero por la vida que me ha regalado y las bendiciones que me sigue dando.

A mi madre por haberme dado la vida y a la vez este gran reto que es la vida, gracias también por darme las armas, para poder ganar ese reto.

A mi padre, que aunque ya no esta presente con nosotros, siempre lo llevo junto a mi corazón.

A Manuel Becerra, que siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles y que me ha enseñado, que en la vida hay que soñar, pero más importante aun es tener valor para alcanzar dichos sueños, gracias por el honor de ser mi hermano.

A mis hermanas Rosa y Basí, que siempre me han apoyado en la realización de mis sueños.

A Berenice, por ser mi compañera y amiga gracias por enseñarme a amar y a ser feliz.

A mis Sobrinos: Jesús, Gabriel, Brenda, Ana Sofía y a Mariana, estoy muy orgulloso de todos ustedes.

A mi director de tesis Jorge Zaldivar Vázquez, que me ha brindado su apoyo y su amistad, para la realización de este trabajo.

A mis amigos: Gustavo Hernández Ortiz, Marco Moreno Trejo, Adriana Sáenz Cervantes, Víctor Martínez Hernández, Emma Bautista, Araceli José Cruz, Lourdes Saldaña, muchas gracias por confiar en mí.

Al IMPI que me ha brindado la oportunidad de seguir aprendiendo lo concerniente a la Propiedad Industrial y a todos mis compañeros y amigos que contribuyeron a la realización de esta Tesis, de manera directa o indirecta:

A Víctor Morales Muciño, Román Iglesias Sánchez, Alejandro Chávez González, Miguel Valle Navarro, Rolando Cabrera López, Jorge Ibarra Flores, Alberto Bucio Razo, Ricardo Hernández Careaga, Claudia Gervasio Moreno, Evangelina Martínez Morales, Rocío Estala Álvarez, Mónica Ramírez Sánchez, Alma Delia Peyrot Vallejo, Yolanda Resendiz, Gilda González Carmona, Felipe Chombo Chávez, Verónica Cruz Gómez, indistintamente, gracias por enseñarse lo que saben de Propiedad Industrial.

TESIS CON
FOLIO DE ORIGEN

INDICE

	Pág.
Introducción	4
CAPITULO 1	
Antecedentes de la Propiedad Industrial.	7
1.1 Antecedentes Constitucionales.	7
1.2. Ley sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.	8
1.3 Ley de marcas de fábricas.	9
1.4 Ley sobre patentes privilegio a los inventores o perfeccionadores	10
1.5 Ley de patentes de invención.	10
1.6 Ley de marcas industriales y de comercio	11
1.7 Ley de marcas y de avisos y nombres	12
1.8 Ley de patentes de invención.	13
1.9 Ley de Propiedad Industrial.	13
1.10 Ley de invenciones y marcas.	15
1.11 Ley de fomento y protección de la Propiedad Industrial.	15
1.12 Ley de la Propiedad Industrial. (Vigente)	16

I

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO 2

La competencia desleal conceptos y diferentes concepciones de esta	19
2.1 Que es la competencia desleal y la diferencia con la competencia prohibida.	19
2.2. Concepto de competencia desleal	24
2.3. Conceptos de competencia desleal en diferentes Sistemas Jurídicos.	28
2.4 Actos de competencia desleal contrarios a los consumidores en España.	40
2.5 Régimen represivo de los actos de competencia desleal en España.	43
2.6 La protección contra la competencia desleal en el derecho mexicano en diferentes Ordenamientos Jurídicos.	46

CAPITULO 3

Instituciones jurídicas de la Propiedad Industrial	69
3.1. Las patentes	69
3.2. Diseños Industriales	84

3.3. Marca.	92
3.4. Concepto de Nombre Comercial.	126
3.5 Denominaciones de Origen	133
3.6 Anuncios o Avisos Comerciales.	140
3.7. Propiedad Industrial y Traspaso de Tecnología.	149

CAPITULO 4

La Ley de la Propiedad Industrial y el Procedimiento Administrativo de Infracción	154
4.1 La Inspección	154
4.2 Requisitos del Acta de Inspección.	167
4.3 Aseguramiento de mercancía.	171
4.4 Requisito de la Visita.	176
4.5 Designación de depositario.	180
4.6 Reglas para decidir el destino de los bienes asegurado	181
4.7 Supuestos de Infracciones Administrativas.	185
Conclusiones	233
Bibliografía.	236

INTRODUCCIÓN.

En nuestra era, la Propiedad Industrial, ha tomado gran relevancia, el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de marcas como signos distintivos de una empresa a otra, es fundamental para el desarrollo de las mismas, es así que la propiedad Industrial, reúne distintas figuras jurídicas de protección como son las marcas, las patentes, los diseños de utilidad, los diseños industriales etc.

La competencia desleal a cobrado un valor agregado en el sistema de protección de la propiedad industrial, el poder distinguir un producto de otro es pieza fundamental del comercio, el diferenciar una marca es parte de la libre concurrencia, es aquí donde la competencia desleal hace su aparición en el escenario jurídico de la protección a la Propiedad Industrial, llamando competencia desleal a la imitación tendenciosa que se realiza un competidor para allegarse de clientela, claro que con afanes de lucro.

Se aprecia de manera regular que en algunas empresas tratan de imitar ciertos conceptos fundamentales de ciertas marcas, que por su originalidad o bien porque son marcas que encierran cierto grado de notoriedad, éxito y por que no de calidad, pretendiendo apoderarse de la imagen que encierran, valiéndose de la competencia desleal, imitando ya sea su diseño, ya sea la denominación o alguna característica fundamental de esta, para poder allegarse de clientela efectiva, así pasa con las patentes, ya que por falta de inventiva el competidor copia ciertas reivindicaciones, de cierto invento para poder competir dentro del mercado, con

un producto que no tuvo inventiva propia, sino que fue una copia, de algún otro, siendo que por lo general hace de el una copia barata y de mala calidad.

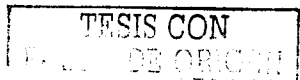
El crecimiento vorágine de la industria, requiere de medios, para la protección de la imagen marcaria, es donde el legislador crea medios de protección para esta, es con este trabajo que se aborda en el capitulo primero los antecedentes de la Propiedad Industrial y los diferentes ordenamientos del Sistema Jurídico Mexicano, en el capitulo segundo se estudia la competencia desleal en general, así como un breve estudio en distintos Sistemas Jurídicos, como es el Español, el Italiano, el Francés y el Alemán, abordo así el sistema jurídico mexicano y diferentes conceptos de competencia desleal dentro de este, abordo conceptos como es la competencia desleal en materia mercantil, en materia Penal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Consumidor y la Ley de la Propiedad Industrial así como la reparación del daño en materia Civil etc.

Como tercer capítulo y considero que es pieza fundamental de mi trabajo, esbozo un breve estudio sobre las Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial, conceptos de lo que es una marca, una patente, un diseño Industrial, un diseño de utilidad, lo que son las variedades vegetales, así como las denominaciones de origen entre otras cosas.

En el capítulo cuarto y abordo lo que es una infracción administrativa, la visita de inspección, las medidas provisionales dentro del procedimiento y el estudio del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, estudiando todas sus fracciones, dicho artículo es el parámetro a seguir, para poder declarar una infracción

administrativa, donde la fracción I habla de competencia desleal, y es de rigor su estudio, es así como el legislador, actualiza la competencia desleal dentro de la Propiedad Industrial, que a su vez sirve de base para poder intervenir en la vía Penal o Civil, estudiando cada una de las fracciones contenidas en el 213, ya que al no actualizarse ninguna de estas, no se actualiza la fracción I de competencia desleal, sólo al menos que la actora del procedimiento contencioso administrativo de infracción solicite un estudio de este, en un procedimiento netamente de competencia desleal.

Considero que presentar una infracción administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es fundamental para la protección de la Propiedad Industrial Mexicana, en la cual este Instituto se considera como perito en la materia, siendo la única autoridad Administrativa en esta rama.



CAPITULO I
ANTECEDENTES DE LA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.1 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.

El artículo 28 de la Constitución especifica, con toda claridad, la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; así mismo confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

Este artículo que fue reformado en 1983, señala que la prohibición de referencia se sujetará a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo octavo que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen monopolios.

El artículo 28 se relaciona con el 89, fracción XV, que faculta al Presidente de la República para conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.

"Según el Tratadista Fernando Serrano Migallon, el artículo 28 Constitucional, tiene como primer antecedente el artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el día 19 de marzo de 1812:"

"Artículo 335. Tocará a esta diputaciones (provinciales):"

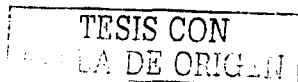
"QUINTO: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos".¹

Y por último, el artículo 28 de la Constitución de 1857² que establecía que no habrá monopolios, ni estancos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuando los relativos a la acuñación de moneda, correos y los

¹ SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, 2ª ed., Edit. Porrúa, México, 1997. p.

²⁵

² *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.*



privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores a perfeccionadores de alguna mejora.

1.2 LEY SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGÚN RAMO DE LA INDUSTRIA.³

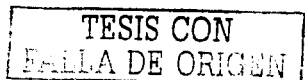
Esta ley fue expedida el 7 de mayo de 1832 y publicada en la misma fecha. Su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Para obtener este derecho, el inventor o perfeccionador debía presentar ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo la descripción exacta con los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. Las Autoridades por su parte le darían un testimonio en forma.

En caso de que el trámite no se hubiere iniciado ante el Gobernador del estado, la documentación se turnaba a éste, para que conociese del asunto. Elevada al gobierno general la solicitud éste la publicaba en tres ocasiones para que durante un plazo de dos meses contados a partir del día de la primera publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia.

Las patentes eran vigentes por diez años y las de mejoras por seis, no señalaba el derecho a renovar la vigencia de la patente. Los inventores o perfeccionadores sólo las podían usar en industrias, hasta haber obtenido la patente. En caso de disputa esta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes; la actuación de mala fe era causa de pérdida de la patente.

El Gobierno publicaba en la "Gaceta" la concesión de las patentes y guardaba los documentos que le dieron ayuda. Los derechos para el otorgamiento de una patente eran de tres a diez pesos.

³ Ley sobre Privilegio exclusivo a los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, expedida el 7 de mayo de 1832 y publicada en misma fecha.



1.3 LEY DE MARCAS DE FÁBRICAS.⁴

La Ley de Marcas de Fábricas fue expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión del 4 de junio de 1887.

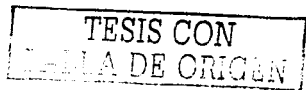
El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

El titular de una marca ya fuera nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regía a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la Ley.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

⁴ Ley de Marcas de Fábricas, expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión del 4 de junio de 1887.



1.4 LEY SOBRE PATENTES PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES.⁵

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento fue expedida el 7 de Junio de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha. En ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, esto previa indemnización.

Para obtener los beneficios de patente, se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en presentarse tenía la preferencia; la solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, o durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición, en caso de existir ésta; se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prorrogado o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los tribunales para que surtiera efecto, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que se perjudicara a terceros. El delito de falsificación de las patentes se sustentaba en los términos del Código Penal para el Distrito Federal.

1.5 LEY DE PATENTES DE INVENCION.⁶

La Ley de Patentes de Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año, tenía 16

⁵ *Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento*, expedida el 7 de Junio de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en misma fecha.

⁶ *Ley de Patentes de Invencion*, expedida por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año.

capítulos: De las patentes; De la petición y concesión de patentes; De los plazos y derechos fiscales; De la explotación; Del título y sello; De la publicidad oficial; del examen; De la transmisión de los derechos que confieren las patentes; De la expropiación; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad Penal y Civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios penales; De las publicaciones y museo y De las patentes por modelos y dibujos industriales.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la República por la oficina de patentes, se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

La caducidad y nulidad de las patentes, debían ser declaradas por los juzgados de Distrito de la capital de la República y la sentencia definitiva publicada en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes; la ley señalaba la responsabilidad penal y civil de quienes infringían una patente y en materia penal determinaba las sanciones. En el aspecto procedimental es prolija la Ley; ya que detallaba los pasos desde la interposición del escrito de demanda hasta la sentencia definitiva; y las autoridades competentes determinaban la fundación de un museo de patentes.

1.6 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO.⁷

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la federación el 2 de septiembre de 1903; tenía ocho capítulos: Definición; Registro y Nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombre y avisos comerciales; Derechos fiscales y transitorios.

Definía por primera vez lo que se debía entender por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían

⁷ La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de septiembre de 1903.



ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

En materia de sanciones establecía las penas a quienes infringían la Ley, y la posibilidad de demandar daños y perjuicios, para lo cual los tribunales competentes eran los de la Federación. El Dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

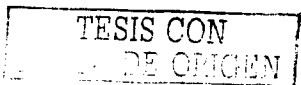
Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales de quién afectaba sus intereses.

1.7 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.*

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.

Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

* Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.



Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud; una descripción de la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

Finalmente preveía la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, que se hacían en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados para demandar judicialmente su revocación.

1.8 LEY DE PATENTES DE INVENCION.*

La Ley de Patentes de Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión por Decreto de 16 de enero de 1928. Esta Ley como las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.

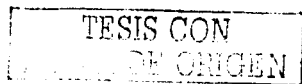
1.9 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.¹⁰

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de nueve títulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las resoluciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

Regulaba la Propiedad Industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones

* Ley de Patentes de Invención, expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión por Decreto de 16 de enero de 1928.

¹⁰ Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación en misma fecha.



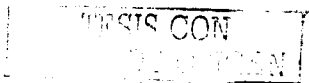
patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los tribunales.

Previos los requisitos y la forma para obtenerla ante la Secretaría de la Economía Nacional, los plazos de vigencia que eran de quince años improrrogables; los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importaciones ilegales los que se publicaban en la Gaceta de la Propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaban o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confiere una patente; de falsificación; imitación; uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no. Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían los casos en que procedía la reparación del daño; y establecía; los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables.



1.10 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.¹¹

Esta Ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976. Regutaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal.

La vigencia de la patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del título y considerando como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud; su explotación debería iniciarse dentro de un plazo 3 años; en caso contrario cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales.

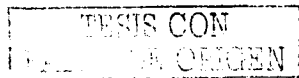
En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; estaban claramente señaladas así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían interponerse.

1.11 LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.¹²

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Establecía las bases para que, en las actividades industriales y comerciales

¹¹ Ley de Invencciones y Marcas, esta ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

¹² Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.



del País, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y sus productos; promovía y fomentaba la actividad inventiva de aplicación industrial; impulsaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio; Protegía la propiedad industrial regulando las patentes de invención; registros de modelos de utilidad; diseños industriales; marcas y avisos comerciales; nombres comerciales; denominaciones de origen y de secretos industriales; prevenía los actos que atentaban contra la propiedad industrial o que constituían competencia desleal.

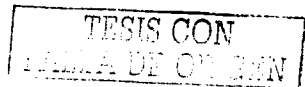
1.12 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (VIGENTE)¹³

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994, fue publicada en el Diario Oficial el día 23 de noviembre de 1994, es producto de la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, uno de los cambios fue precisamente el nombre, pero en esencia es la misma ley. Esta Ley, vigente en la fecha que se elabora este trabajo, esta compuesta por siete títulos, los cuales a su vez están compuestos por capítulos:

El título primero, esta compuesto por un capítulo único, establece las disposiciones generales de la ley, las cuales son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, correspondiendo su aplicación administrativa al ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, este título establece el objeto de la propia ley, así como las facultades y composición del Instituto.

El Título Segundo, esta compuesto por siete capítulos, se establece el concepto y las disposiciones relativas a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, como pueden una vez concedidos transmitirse y como puede tramitarse su nulidad y caducidad.

¹³ Ley de la Propiedad Industrial de 1994, publicada en el Diario Oficial el día 23 de noviembre de 1994.



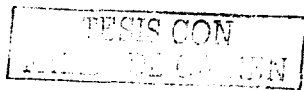
El título Tercero, esta compuesto por un capítulo único referente a secretos industriales.

El Título Cuarto, define lo que se entiende por marcas, avisos y nombres comerciales, establece como se puede obtener su registro, como se transmiten sus derechos y la establece la nulidad, caducidad y cancelación de los mismos. Es de importancia el artículo 93, el cual establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Siendo importante remitirse a las Gacetas de la Propiedad Industrial, ejemplares extraordinarios Nos. XXXIII y XXXIV, puestas en circulación el día 18 de diciembre de 2002, en donde se publica una lista alfabética de productos y servicios para el registro de marcas, con el fin de facilitar la comprensión y alcance de cada clase establecida.

El Título Quinto, define lo que se entiende por denominación de Origen y la autorización de su uso. El Título Quinto Bis, establece los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados.

El Título Sexto, define las Reglas Generales de los Procedimientos Administrativos, establece la tramitación de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, en este capítulo se establece el recurso de reconsideración, el cual procede contra la resolución que niegue a una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial.

Por último y en lo que se refiere al Título séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, como medio de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma y de las demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realiza su inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos de requerimiento de informes y datos y visitas de inspección, mientras que el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece todo lo que se debe entender por infracciones administrativas y el ejercicio de sus sanciones.



No resulta óbice señalar, que con fecha 23 de noviembre de 1994, se publicó en el diario oficial de la federación el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, abrogando al reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el diario oficial del día 30 de agosto de 1998. Este Reglamento esta compuesto de 79 artículos, teniendo una gran importancia el artículo 59 ya que establece la clasificación de productos y servicios.



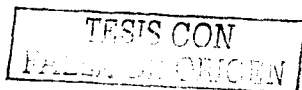
CAPITULO 2
LA COMPETENCIA DESLEAL CONCEPTOS Y DIFERENTES
CONCEPCIONES DE ESTA.

2.1 QUÉ ES LA COMPETENCIA DESLEAL y LA DIFERENCIA CON LA
COMPETENCIA PROHIBIDA.

En términos generales se le llama competencia desleal, al aprovechamiento que hace un competidor, del uso de sus características distintivas, como puede ser las marcas, las patentes, los diseños industriales, o lo que es lo mismo todo lo que comprende la propiedad Industrial , la competencia ilícita implica el ejercicio de una actividad mercantil, de la que hay obligación de abstenerse, sin embargo, dentro de ese concepto general de competencia ilícita, cabe distinguir dos modalidades que la legislación y la doctrina aspiran a diferenciar; a saber la competencia prohibida y la competencia desleal. Ambas son igualmente ilícitas, con diferente caracterización y fundamento.

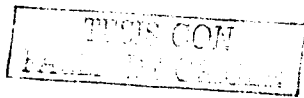
En efecto, llamamos competencia prohibida de un modo estricto y propio a aquella en que lo ilícito resulta ser el ejercicio mismo de la concurrencia. No se puede lícitamente desarrollar un determinado tipo de actividades económica, que se declara vedada jurídicamente para determinados sujetos, sobre los cuales recae una obligación de abstenerse de realizarse competencia.

Esta obligación de abstención puede tener su origen, o en un precepto legal, o en un contrato.



Por parte de la constitución en su artículo 28 dice a la letra "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 inventores, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora", de lo antes dicho se desprende que el estado faculta de maneara temporal, a los particulares para que por medio de su inventiva, realice la explotación comercial de dicho invento u obra artística, entonces tiene su origen en un precepto legal donde se le puede llamar competencia prohibida por la Ley es el caso de los monopolios estatales; de las concesiones otorgadas por la Administración, con cláusula de exclusividad; de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial: por disposición de la ley, en todos esos casos una determinada actividad de producción o cambio de bienes queda bloqueada a favor de un único titular el monopolista, el concesionario, el sujeto del derecho exclusivo permaneciendo prohibida a todos los demás.

En ocasiones, sin embargo, la prohibición legal alcanza sólo a personas determinadas: así se puede hablar que los trabajadores en determinados casos dentro de su contrato laboral, se obligan a guardar confidencialidad, sobre los asuntos de los cuales la empresa tiene ciertos secretos, los cuáles producen ventajas sobre sus competidores, y al darse a la luz crearía un menoscabo económico dentro de su empresa, por lo tanto el contrato laboral se constriñe a realizar cláusulas de confidencialidad, y a crear reservas en caso de que el trabajador este contratado por obra determinada, la empresa será titular de la realización de las mejoras u inventiva que pueda realizar este dentro del trabajo, siempre y cuando así lo estipulen las partes.



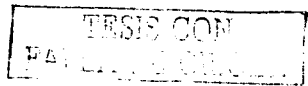
Para que la competencia sea ilícita como contraria a una prohibición legal, debe existir previamente un precepto expreso que establezca dicha prohibición. En lo no prohibido expresamente, la competencia es lícita y permisible.

Pero la obligación de abstenerse de la competencia puede tener también su origen en un convenio entre partes determinadas. Hablamos entonces de competencia prohibida por contrato.

Las partes pueden convenir la obligación de abstenerse de la competencia, bien en un contrato principal, bien en un pacto accesorio de otro.

En el primer caso surgen las variadísimas modalidades de trusts, consorcios, entes o cartels, en que varios empresarios convienen no hacerse la competencia en determinados sectores, actividades o ramos de la industria y del comercio, o en determinadas zonas territoriales. Este tipo de contratos en que se contienen compromisos de abstenerse de competir plantean los problemas de licitud que trata de las normas que persiguen la eliminación de las limitaciones de la competencia.

Así, en el contrato de cesión de empresas normalmente se establece la obligación del cedente de abstenerse de ejercicio la misma actividad industrial o mercantil que constituye el objeto de la empresa cedida. Se persigue con ello, como ha indicado Broseta, "de una parte, que el transmitente no detraiga la clientela ya adquirida, cuya cesión directa es imposible; y de otra, que pueda captar. En definitiva, la abstención de la competencia constituye en tales casos el



medio adecuado para que tenga efectividad la transmisión de la empresa, en plenitud de sus valores";¹⁴ o, como Garrigues señala, "representan el aspecto negativo de la obligación positiva de transmitir la clientela, añeja como elemento económico esencial a la transmisión de una empresa"¹⁵.

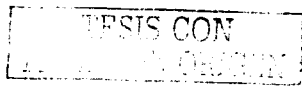
También aquí rige el principio de que, para que exista la obligación de no hacer competencia, ha de haberse convenido así en un pacto expreso. La abstención ha de limitarse precisamente a este tipo de actividad.

En todos estos supuestos de competencia prohibida, tanto si la prohibición deriva de una ley como de un contrato, lo prohibido es el desarrollo de la actividad económica concurrencial, cualesquiera que sean los medios que se utilicen; aunque se realice la competencia con toda pulcritud y corrección.

Queda dicho de ese modo que toda competencia desleal es ilícita; pero que, en cambio, no toda competencia ilícita es desleal: En principio, pues, la terminología que utiliza la legislación Mexicana no es rigurosamente exacta. Entre nosotros, como es sabido, se llama competencia ilícita a lo que en otros sistemas extranjeros se denomina, más propiamente, competencia desleal. La legislación Mexicana estima que la competencia desleal es la competencia ilícita por excelencia y de ahí que le dedique tal nombre. De todos modos, la actitud mexicana no es totalmente injustificada. Al calificarla como tal parece como querer subrayarse un tipo especial de antijuridicidad en esta clase de

¹⁴ BROSETA PONTS, Manuel, *Problemática jurídica actual de la Empresa*, ed. Colegio de Abogados de Valencia, recogiendo las conferencias pronunciadas por diversos autores, Valencia España, 1965, pág. 43.

¹⁵ GARRIGUES, Juan, *Estudios sobre el Contrato de Compraventa Mercantil*, ed. Colegio de Abogados de Valencia, Valencia España, 1967, pág. 50 y 51

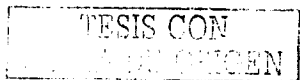


competencia; una antijuridicidad que no deriva directamente de un precepto prohibitivo expreso, sino de estimaciones sociales reprobatorias. En ese sentido, la competencia desleal sería meramente ilícita, la competencia desleal se encuentra también prohibida por el ordenamiento jurídico: sin embargo, conviene diferenciarla de la competencia prohibida por la ley, en efecto, aparte plantear problemas muy diversos en cuanto técnicas legislativas de su represión, la competencia desleal se distingue de la competencia prohibida por la ley en el contenido de la propia prohibición.

La competencia prohibida por la ley se caracteriza por que en ella se considera ilícita la prohibida actividad económica que implica competencia, sea cual sea la modalidad que asuma su ejercicio; mientras que en las distintas formas de competencia desleal, la actividad concurrencial en sí misma es lícita y permisible, con tal que se desarrolle correctamente; encontrándose sólo prohibido ejercitarla con determinados medios, que son los que la hacen incurrir en la ilicitud.

En resumen, la competencia prohibida pone al sujeto privilegiado o en cuyo favor se establece la prohibición, al abrigo de todo riesgo concurrencial; mientras que en la competencia desleal la licitud de la competencia se presupone, quedando únicamente prohibido practicarla con el empleo de determinados medios reprobables.

De ahí se deriva una consecuencia del mayor interés, que es que en la competencia desleal no se sanciona con la ilicitud el haber causado a otro un perjuicio concurrencial; sino el haber causado ese perjuicio indebidamente: Como



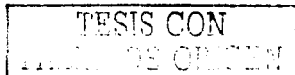
ya dijimos, la licitud del daño concurrencial es un postulado esencial del régimen de competencia: Siendo ello así, ya se comprende que por lo que es ilícita la competencia: Siendo ello así, ya se comprende que por lo que es ilícita la competencia desleal no es estrictamente porque con ella se cause un daño a otro competidor, desviando hacia sí la clientela ajena, lo que es en definitiva la finalidad de toda actividad concurrencial.

El ordenamiento jurídico considera que hacerlo así con medios honestos y honrados es lícito. La concurrencia causa siempre un perjuicio a los empresarios implicados en ella. Es una lucha en que se aspira a que triunfe el mejor, aquel que tiene el favor de los consumidores y, por tanto, el éxito de uno de los empresarios sólo puede conseguirse en detrimento y a costa de los demás, en cuanto que sus compradores dejan de ser compradores de los otros.-

2.2. CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL

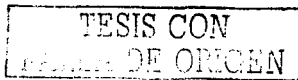
Si en general no resulta fácil dar una idea clara de lo que encierra en su ámbito esa modalidad de competencia ilícita que se denomina competencia desleal, esa dificultad sube de punto cuando se trata de elaborar un concepto que pueda ser aplicado al derecho positivo mexicano, por las razones que hemos de exponer.

Si hubiéramos de atenernos al plano de las significaciones lingüísticas, deberíamos partir de que, según el diccionario de la Real Academia Española, ser leal es ser fidedigno, verídico, legal y fiel en el trato o desempeño de un oficio o cargo, en nuestro caso concreto, en el desarrollo de una actividad determinada:



la de ofrecimiento de bienes y servicios en el mercado. La lealtad requiere, esencialmente, sujeción a lo que exigen las leyes de la fidelidad y el honor; debiendo repararse en que esa conformidad de la conducta con la verdad, la honorabilidad y la honradez, cuando se trata de una actuación concurrencial, hace relación a dos términos inseparables, que son, de un lado, los demás oferentes, o competidores y, de otro, la clientela que les compra, es decir los consumidores.

Pues bien: ante todo, habrá que recordar que de la institución de que tratamos no puede darse un concepto absoluto. La competencia desleal no ha tenido en todas las épocas históricas, ni la misma importancia y función ni el mismo contenido. Si en general actuar deslealmente en la competencia es desarrollar la actividad concurrencial de un modo contrario a lo que la conciencia social acostumbra a adquirir, dentro de una especie de moral comercial, ya se comprende que ese juicio condenatorio varía, de acuerdo con las concepciones y las circunstancias económicas sociales de cada momento. Lo que en una sociedad resulta admisible y acostumbrado, en otra se considera reprochable. La noción de deslealtad en la competencia, sin embargo sin dejar de tener ese fondo moral común a muchas de sus manifestaciones, sin embargo, es una noción relativa: relativa a la época, al país y al estamento social que consideramos. Así para la moral de la concurrencia de la época gremial, hacer la propaganda de los productos es actuar deslealmente en la atracción de la clientela. En cambio, en la concepción actual la utilización de las más agresivas formas de propaganda y publicidad se estima normal y aceptable. Del mismo modo, por ejemplo. Mientras



se considera incorrecto que anuncie sus servicios un abogado, no parece irregular que lo haga un médico.

El concepto de competencia desleal es en cierto modo de carácter formal alude a la irregularidad de la conducta del competidor, juzgada a la luz de lo que se acostumbra, de lo usual y permisible, según una concepción social determinada, sin perjuicio de que formen parte de su contenido universalmente reprobado la maniobra fraudulenta, la conducta equívoca que implica engaño, cuyas manifestaciones más salientes asumen modalidades distintas en cada momento, asimismo Cesar Sepúlveda afirma en su obra:

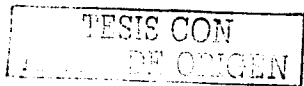
"El sistema Mexicano de Propiedad Industrial"(México 1955, pag. 162)" no se ha realizado en este país, hasta la fecha, un solo estudio que permita percibir la real naturaleza de la ilícita competencia mercantil y sus diferencias con las otras instituciones de propiedad industrial"¹⁶.

A) LOS DOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA DISCIPLINA DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

Cuando hablamos de actuación desleal en la competencia, no referimos a un tipo concreto y determinado de actividad: la que persigue la atracción y captación de compradores. Todo cuando pretende el competidor desleal puede quedar comprendido en esa aspiración. Los medios tortuosos que utiliza tienen también ese único fin.

Cuando trata de potenciar la empresa propia, lo mismo que cuando persigue la debilitación de las empresas rivales, el desprestigio de los otros; cuando incurre

¹⁶ WALTER FRISH, Philipp. "Las protecciones legales general y especial contra competencia desleal" REVISTA EL FORO Quinta época, No. 33- Enero-Marzo, México, 1974, pág. 31



en imitación o falsear la naturaleza de los productos o su origen; en cualquier clase, en fin, de maniobras ilícitas que intente, al competidor desleal le moverá, como última razón de su conducta, ganar clientes, aumentar sus posibilidades comerciales en el mercado.

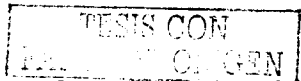
Pues bien: se denomina competencia desleal "a la actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso"¹⁷.

Dos son, pues, los problemas que suscita la calificación de la actividad concurrencial como desleal y condenable, en cada caso concreto. En primer lugar, la forma como queda plasmado en normas jurídicas la conciencia social reprobatoria. En segundo término, la clase de supuestos que según esas normas, merecen la clasificación de actos desleales.

La ilicitud de la competencia desleal puede derivar jurídicamente, bien de la aplicación del principio general que declara la responsabilidad por daño causado a otro, bien de la existencia de una ley especial represora.

En efecto, en algunos ordenamientos jurídicos modernos, no existe competencia desleal. Ya se comprende, sin embargo, que en tales sistemas la deslealtad en la competencia no puede dejar de ser ilícita jurídicamente.

¹⁷ BAYLOS, CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, ed. Civitas S.A. Madrid 1978, pág. 311.



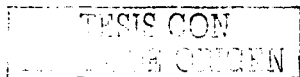
A falta de precepto prohibitivo expreso, la jurisprudencia considera a otro indebidamente, aplicando el principio general de la responsabilidad extracontractual o aquilina.

2.3. CONCEPTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN DIFERENTES SISTEMAS JURÍDICOS.

A) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN FRANCIA.

Hemos dicho ya que no todos los ordenamientos jurídicos cuentan, como instrumentos para la sanción de la competencia desleal, con una ley especial represora, con preceptos legales expreso que la definan y declaren su ilicitud, ejemplo típico de estos sistemas es el francés

La jurisprudencia francesa, en defecto de ley alguna que declare ilícita ni prohibida la competencia desleal, ha sabido sancionar las actuaciones desleales en la competencia con la condena a la cesación del acto y a una indemnización de daños y perjuicios, basándose exclusivamente en que competir de modo desleal, es decir, con mala fe, utilizando en la concurrencia el fraude, la confusión entre distintivos, la denigración del competidor o la propaganda engañosa, es realizar un acto ilícito, comprendido en el artículo 1.382 del Código Civil francés. Ha de subrayarse que con este criterio la jurisprudencia francesa ha elaborado uno de los conceptos más amplios y precisos de competencia desleal que se conocen, de eficaz aplicación práctica a la realidad cambiante de la lucha concurrencial sin otro apoyo, que la norma general de derecho civil que consagra



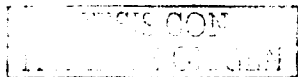
la obligación de responder del daño causado por acto ilícito. Con razón la doctrina francesa, sin omitir los inconvenientes derivados de la falta de una ley especial, considera satisfactoria esta situación; lo que demuestra una vez más la importancia que tiene una interpretación viva, adaptada a las exigencias y necesidades de la realidad social.

Evidentemente, la aplicación a los distintos supuestos de deslealtad en la competencia del principio de responsabilidad extracontractual, presupone la ilicitud de la actuación desleal en la lucha que implica la concurrencia; lo que a su vez plantea el problema de la fundamentación jurídica de esa calificación. Tal fundamentación no puede estar en la inclusión del acto en ninguna lista legal tasada de supuestos de ilicitud, puesto que la norma que consagra el principio de responsabilidad por daño, es por sí misma indeterminada y genérica; sino en la aplicación de criterios de valoración social e incluso moral, pero en su aplicación a través de estimaciones jurídicas propiamente dichas.

"El hecho de que haya de apreciarse en la acción u omisión causa dañosa, para que den lugar a responsabilidad, la existencia de culpa o negligencia nos advierten de que detrás del precepto hay una valoración que precisa verificarse. Para responder del daño no basta con causarlo; es preciso además que el daño sea indebido"¹⁹.

Los expedientes jurídicos que permiten trasladar la valoración social sobre la que se basa el precepto a su aplicación práctica son muy variados: es que el daño se cause con incumplimiento de un deber; o sin derecho alguno a originarlo. O que se infligió excediéndose y abusando del derecho que se ostentaba; o que se omitió, en fin en la conducta el cuidado y la diligencia que son exigibles a todos,

¹⁹ GALICIA VILLANUEVA, Edgar, "Extraterritorialidad de la Ley de Competencia Europea y Visión del Derecho de Competencia en México". REVISTA ESTUDIOS JURIDICOS, No. 13, Julio-Diciembre, 2000 México, pág. 35

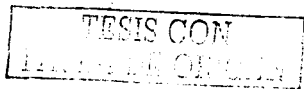


incluso en las actuaciones lícitas y permisibles. Son estas estimaciones jurídicas y otras análogas, las que logran traducir a juicios concretos de interpretación y aplicación de la norma el principio general de responsabilidad extracontractual.

En un segundo grupo de sistemas, la represión de la deslealtad en la competencia se confía a la existencia de una ley prohibitiva especial. No obstante, la experiencia acredita que la especificación de los supuestos concretos de actuación desleal no puede hacerse de un modo estricto de acuerdo con la técnica de la tipicidad. Lo demuestra el hecho de que estas leyes especiales resumen su criterio valorativo de la ilicitud de las conductas que se tachan de desleales en una definición omnicompreensiva de todas las eventuales manifestaciones concretas de deslealtad, luego complementada por enumeraciones que no pretenden ser exhaustivas, sino recoger tan sólo los principales casos concretos.

En resumen, todos estos sistemas que cuentan con una ley especial represora suelen servirse, para la organización de una disciplina de la competencia desleal, de la consignación de una cláusula general, verdadera fórmula en blanco, en cuanto que remite a su vez a valoraciones sociales que han de ser verificadas por el intérprete. Como Esser señala, "la técnica de la cláusula general implica la adopción de un tópicus jurídico, apto para incorporar a la norma estimaciones esencialmente extrajurídicas"¹⁹

¹⁹ ESSER ODD, Jack, *Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado*, ed. Jus, Barcelona, España, 1961, trad. Esp. De Eduardo Valenti Fiol, P. 65



B) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN ALEMANIA.

En Alemania la materia está regulada por la ley contra la competencia desleal de 7 de junio de 1909²⁰. En su artículo 1º, la ley consigna una cláusula general del siguiente tenor: "El que en el tráfico mercantil realiza actos, con finalidad de competencia, que atenta contra las buenas costumbres, puede ser sometido a una reclamación de cesación y de reparación del daño".

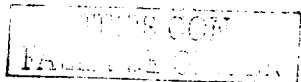
"Como señala FIKENTSCHER, lo que sirve de fundamento a la defensa frente a la competencia desleal que contiene la cláusula no es, pues, ninguna exigencia relativa a la lealtad misma, sino al comportamiento acostumbrado, usual, socialmente admisible"²¹. Ese es el módulo legal al que la actuación concurrencial ha de ajustarse: Aquí, cualquier criterio de valor queda sustituido por una remisión a la costumbre, aunque los juicios valorativos no pueden evitarse, ni en ese caso, porque la referencia se hace, no a cualquier clase de costumbres, sino precisamente, a las buenas costumbres, es decir, a las costumbres honesta, honradas²².

La fórmula elástica y amplia de que para competir lealmente hay que atenerse a lo que se acostumbra, a lo que vienen haciendo todos, con la aprobación social, encierra uno de los elementos esenciales de la institución, consistente en la

²⁰ Cfr. Su texto, con las modificaciones introducidas hasta 11 de marzo de 1957, en el Código de Bonasi. En versión francesa, la misma, comprende las modificaciones de la Ley de 23 junio de 1970 y se publica en "La Propriété Industriale" en febrero de 1972, pág. 38

²¹ ROGEL, Vide, *Estudios sobre propiedad industrial*, ed. Tecnos, Barcelona, España, 1997 p. 65

²² Ibidem, pag. 32 Sobre el significado de esta cláusula, vid BUSMAN, PLEYZCKER y KLEINE, *Gewerblicher*, para estos autores, la cláusula general cumple dos funciones: recoger como supuestos de competencia desleal conductas no especificadas en las normas especiales y proporcionar el verdadero fundamento a la prohibición, por lo que la jurisprudencia alemana considera que la norma del Art. 1º de la ley domina la totalidad de sus preceptos; lo que no quiere que carezca también de aplicación en relación con los supuestos específicamente tipificados.

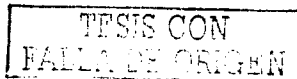


obligación, implícita en toda actividad concurrencial, de utilizar medios corrientes y habituales, aquellos que todos se conciertan para usar; y no medios excepcionales y desacostumbrados, cuyo empleo forzosamente coloca a los demás competidores en una situación de desigualdad e inferioridad, contraria a la esencia misma de toda licitación. Lo que no es admisible es que cualquier competidor acuda a servirse de formas o modalidades de actuación a las que implícitamente han renunciado todos los demás países, por ir contra lo que se acostumbra estimar como permisible y honesto. Al prohibir la deslealtad, en realidad se sancionaría la conducta del competidor que juega con ventaja, podría decirse, puesto que recurre a medios que ningún comerciante honrado acostumbra a utilizar; a procedimientos que el uso rechaza, como contrarios a la probidad mercantil.

C) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN ITALIA.

Análogo problema se plantea con la regulación contenida en el Código civil italiano, en que se encuentran recogidas las normas específicas sobre disciplina de la competencia desleal (art.2.598 a 2.601). Aquí también cuenta como pieza básica la cláusula general. Lo que sucede es, que la técnica legislativa invierten los términos: en lugar de formular primero de todo una definición de carácter general y pasar a continuación a enumerar los principales supuestos típicos, la regulación procede a la inversa.

En efecto, el artículo 2.598 del Código civil considera constitutivos de competencia desleal:



1), el uso de nombres o signos distintivos aptos para producir confusión con los de otros; en su apartado

2), la difusión de noticias sobre los productos o actividad de un competidor, capaces de desacreditarlo, y en su apartado

3), valerse directa o indirectamente "de cualquier otro medio no conforme a los principios de la corrección profesional y apto para dañar la empresa ajena".

Es ésta, evidentemente, una verdadera cláusula general, que residualmente recoge todos los otros supuestos posibles de deslealtad que no han quedado especificados en los apartados anteriores.

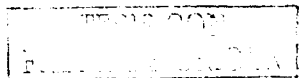
Se establece como sanción la condena a la cesación del acto, con los pronunciamientos precisos para eliminar sus efectos y, si aquél ha sido realizado con dolo o culpa, el resarcimiento de los daños y perjuicios; a más de la publicación de la sentencia condenatoria (art. 2.599 y 2.560).

Franceschelli, al comentar la fórmula italiana de represión de la competencia desleal, subraya que aquí como en otros muchos casos, el legislador se ha servido de conceptos que permiten al derecho seguir las mudables circunstancias de la vida; por lo que permiten al derecho seguir las mudables circunstancias de la vida; por lo que, en la imposibilidad de fijar en reglas a priori todas las posibles modalidades o todos los posibles medios desleales en la competencia, ha hecho referencia, para determinarlos, a los principios de la corrección profesional²³.

Pasteris a su vez, recuerda que las legislaciones han preferido, incluso con los inconvenientes que ello supone, "dictar una normatividad elástica, acogiendo como criterios de valoración conceptos idóneos para adaptarse a las mudables exigencias de la disciplina", tales como el de buenas costumbres, en Alemania; corrección profesional, en Italia; usos honestos, en la Convención de París, Bélgica y Luxemburgo; buena fe, en Suiza; acto ilícito civil, en Francia²⁴.

²³ FRANCESCHELLI, Paolo, "Studi sulla concorrenza sleale" (estudio de la competencia desleal), LA FATTISPECIE, EN RIV. DIRITO INDUSTRIALE, Tomo. IV, Nums 3-4, Milan 1963, pag. 260.

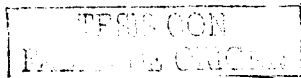
²⁴ PASTERIS ROGEL, Vide "Le Droit", LE MOND, No. 16, Ginebra Suiza, 1997, pag. 536.



Un segundo problema plantea el estudio de la disciplina de la competencia desleal y es de la determinación de su contenido. Se trata de precisar ahora cuáles son las actuaciones que en la lucha concurrencial merecen la calificación de desleales, cualquiera que sea la técnica jurídica que se utilice para su represión.

Aquí es donde se aprecia que la competencia desleal no es una institución de contenido homogéneo. Esta nutrida fundamentación de tres tipos de comportamiento antijurídicos diversos: aquellos en que la nota de antijuricidad la da de modo esencial la aprobación indebida de valores ajenos en la lucha concurrencial; los que se caracterizan por implicar un ataque injusto a otro competidor y los que se definen como contrarios a la verdad y a la realidad en la competencia en el mercado. El fraude, la maquinación dañosa y la actuación que implica engaño son los tres elementos principales que dan su contenido propio a la disciplina de la competencia desleal²⁵.

²⁵ ídem. Son muy numerosas las clasificaciones propuestas por la doctrina de los actos de competencia desleal. Todas ellas utilizan como criterio para la clasificación la finalidad del acto mismo. Desde nuestro punto de vista, agrupáremos las distintas modalidades y manifestaciones de la deslealtad en esos tres sectores principales, cada uno de los cuales se caracteriza por centrarse en un tipo de antijuricidad distinta: el fraude, la maquinación dañosa y el engaño. Aludiendo a algunas de las clasificaciones doctrinales más salientes, recordáramos que, para Ascarelli, los actos de competencia desleal pueden dividirse en tres grandes grupos: actos de confusión (entre distintivos de toda clase), actos de denigración y actos de sustitución. Merulldi los divide en: 1) Actos que tienden a la debilitación o destrucción de la posición que cada competidor ocupa en el mercado (como la denigración o el desprestigio de un competidor, la perturbación o destrucción de su publicidad, el empleo de maniobras para desorganizar la empresa ajena, extorsión de empleados, etc.) y 2) Actos que persiguen la creación o el refuerzo de la posición que ocupa en el mercado el autor de la conducta desleal (como los actos de confusión o imitación, la publicidad que se sirve de afirmaciones falsas, usurpación de calidades o títulos, denominaciones de origen, etc.) Sordelli los clasifica en: Actos que incurrían en la organización de la empresa ajena (agresión a la empresa, disfrute abusivo de secretos ajenos, maniobras para la violación de relaciones contractuales, etc.) 3) Actos que persiguen la confusión con la actividad del concurrente (mediante imitación de catálogos, formas de publicidad, etc.) 4) Actos que afectan a los precios de los productos del competidor desleal de cuantidades de los productos ajenos, la crítica de estos, la comparación con los propios, la denigración y utilización de falsas noticias, etc.; 5) Actos relativos a los medios de propaganda (publicidad con datos inexactos, afirmación de exclusivas inexistentes, anuncio de falsas rebajas comerciales, etc.) Finalmente, se refiere Sordelli a algunas figuras de dudosa calificación, como las liquidaciones o ventas extraordinarias, ventas con premios, rebajas de precios, etc. Una de las fuentes principales de la que se nutre la competencia desleal la constituyen todos aquellos actos de concurrencia en que de un modo u otro el competidor desleal con actos de imitación que implican el aprovechamiento fraudulento del esfuerzo, del titular de la patente



D) CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPAÑA.

Algunos supuestos especiales de competencia desleal en la Ley Española de Competencia Desleal.

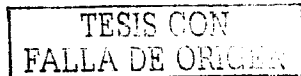
Por lo que se refiere a los supuestos desleales que perjudican fundamentalmente a los empresarios competidores, la Ley de Competencia Desleal recoge dentro de este grupo, los siguientes.

1.- Los actos de denigración (art 9) son aquellos en los que se intenta captar la clientela del contrario mediante la difusión de manifestaciones aptas para menoscabar su crédito y buena fama en el mercado.

2.- Los actos de imitación (art 11) prohíbe la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

Como dice Baylos, "la disciplina de la competencia desleal sólo defiende frente a la imitación, en cuanto instrumento que produzca confusión entre los elementos distintivos, por lo que una empresa o sus resultados puedan ser reconocidos por todas las demás"²⁶. No funda su acción represora en la defensa de la originalidad del medio copiado, sino en su asociación con la empresa que lo utiliza, como nota peculiar suya, que produce una fundación de distinción y diferenciación.

²⁶ Otamendi, J.J. Comentarios a la Ley 3/1991 de la Competencia Desleal, editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 158. tomado de BAYLOS, CORROZA, Hermenegildo *Tratado de Derecho Industrial*, ed. Civitas S.A. Madrid 1978, pág. 330.



La doctrina y la jurisprudencia consideran como requisito indispensable el riesgo de confusión para que la imitación pueda ser considerada desleal.

Para que se dé el riesgo de confusión en sentido propio las mismas características del producto deben tener suficiente fuerza identificadora de su origen, de modo que el público atribuya al original y a la copia misma fuerza y única procedencia. Por eso precisamente en algún ordenamiento, como el alemán, la jurisprudencia y la doctrina exigen para calificar de desleal la imitación servil que el producto sea conocido en los medios comerciales y que le público le asocie una procedencia y calidad particulares.

Entre nosotros se ha señalado que desde la perspectiva del producto plagiado éste ha de ser reconocido como procedente de un determinado origen empresarial, añadiendo, con acierto, que ello no ha de significar que los consumidores conozcan cuál es origen sino que la forma del producto es tan peculiar que aquellos acaban por identificarle por su forma, de modo que asignan a todos los productos de la misma forma un mismo origen empresarial.

El art. 12 de la Ley de la Competencia Desleal considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, en especial el empleo de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares.

Sin embargo, y continuando con la exégesis del art. 12 de la Ley de la Competencia Desleal Española, la explotación de la reputación ajena lo que se busca es precisamente establecer la relación con otros competidores para aprovecharse del prestigio o reputación de que disfrutaban en el mercado.

La doctrina considera asentada la opinión de que la referencia al signo distintivo del competidor o de sus productos es desleal siempre que sea evitable, es decir siempre que no sea necesaria para identificar la propia actividad o el propio producto.

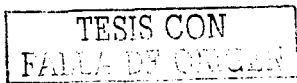
Se hace necesario que la referencia no induzca a error acerca del origen o procedencia de la prestación, dicho positivamente, no habrá inducción al error o riesgo de confusión cuando la referencia expresa netamente el distintivo origen de los productos o servicios.

La violación de secretos industriales (art. 13 LCD) ya que es desleal divulgar o explotar sin autorización de su titular secretos industriales o de cualquier otra especie a los, además se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva²⁷.

Aunque haya accedido a ellos de modo legítimo, por relaciones precontractuales o contractuales, hay obligación de guarda dicha reserva²⁸.

²⁷ BROSETA PONT, Manuel. *Problemática jurídica actual de la Empresa*. Op. cit., pág. 135

²⁸ GALÁN CORONA, Pedro. "Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos, en La regulación..." REVISTA DE DERECHO, octubre-diciembre, Madrid, 1998, pág. 9.



El secreto consistente en un conocimiento reservado, que se pretende que no sea accesible a los demás, y a tal efecto, consistentemente ponen obstáculos para que no se amplíe, al margen de su voluntad, el círculo de sus conocedores, pues desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas.

Este conocimiento, que es, en suma, un estado mental, recae sobre un objeto determinado, que constituye el otro elemento estructural del secreto empresarial. Este objeto se traduce en ideas, productos, procedimientos o experiencias industriales o comerciales, no solo relativas al sector técnico industrial o al sector puramente comercial de la empresa, sino también relativas a otros aspectos de la organización interna de la empresa y sus relaciones.

El conocimiento ha de ser reservado u oculto, carácter que evidentemente desaparece cuando se produce la divulgación. Por otra parte, este carácter reservado u oculto no debe ser circunstancial accidental o casual, sino que debe existir una voluntad consciente y deliberada por parte del titular del secreto de mantener el carácter secreto o reservado del mismo. Por último, en este conocimiento ha de concurrir una circunstancia objetiva, cual es que exista interés en el mantenimiento del secreto, interés no debido a la voluntad caprichosa de su titular sino objetivamente justificado en su relevancia para la actividad empresarial que desarrolla el titular sino objetivamente justificado en su relevancia para la actividad empresarial que desarrolla el titular el secreto en el mercado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Para que se origine la competencia desleal basta con "el ánimo de obtener un provecho propio o ajeno de perjudicar al titular del secreto".

Ello es así porque, por una parte, no puede olvidarse que el secreto empresarial es un bien de carácter patrimonial, cuya apropiación presenta interés no sólo para quien es activo en el mercado, sino también para otros que, sin ser activos en él, pueden obtener un provecho, por ejemplo, revelándolo a un competidor a cambio de una remuneración. Por otra parte, es preciso, tener presente que el secreto empresarial, bien inmaterial, es extraordinariamente frágil; su revelación le destruye y ello trae negativas consecuencias sobre la competencia en el mercado en cuanto que su titular se ve privado de un arma competitiva; de ahí que, aunque el agente no persiga afianzar su interés en el mercado, la revelación afecte al orden competitivo del mercado. Por último, es preciso admitir que sobre el secreto empresarial su titular ostenta un derecho subjetivo; derecho sobre el secreto que se infiere de muy diversos preceptos, entre otros y en el plano constitucional, los artículos 20.1 b/ y 33.1 de la Constitución Española (en adelante CE), además del propio artículo 38 CE.

La conducta que se sanciona en el primer caso es la explotación, que debe entenderse en el aprovechamiento u obtención de alguna ventaja del secreto ya sea en interés propio, ya sea en interés ajeno.

En el segundo caso la conducta prohibida es la divulgación de los referidos secretos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La inducción a la ruptura contractual (art. 14 LCD) se refiere a cuando se captan empleados o clientes de un competidor a través de maniobras incorrectas o "malas artes", como por ejemplo el soborno de empleados, la incitación con una contraprestación a la ruptura de contrato, o la aprobación. Indebida de listas de cliente²⁹.

También el aprovechamiento de la ruptura contractual puede ser desleal si median ciertas circunstancias, como el intento de eliminar al competidor del mercado del inductor ó la inducción a la violación de un pacto de no competencia por el competidor desleal.³⁰

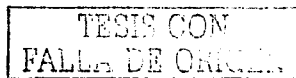
2.4 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL CONTRARIOS A LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA.

El segundo grupo de supuestos tipificados en la LCD como desleales se refiere a las practicas que atentan directamente contra el consumidor. En este apartado la LCD considera como desleales:

1. Los actos de confusión (art 6 LCD) Es decir, aquellas actuaciones idóneas para crearla en relación con la actividad, la prestaciones o el establecimiento ajena. Al utilizar la Ley la expresión "idóneo", está incluyendo tanto los

²⁹ Broseta Font, Manuel. *Problemática jurídica actual de la Empresa*. Op. cit., pág. 10

³⁰ ILLESCAS ORTIZ, Rafael, "La infracción inducida, en La regulación", REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MA. DE LOS BUENOS AIRES, Agosto de 2000. pág.11



comportamiento que están creando, como todos los potencialmente susceptibles de crear confusión³¹.

En efecto, el art. 6 LCD establece que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, siendo suficiente el riesgo de asociación respecto de la procedencia de la prestación para fundamentar la deslealtad de la práctica.

Si, de acuerdo a lo que ha interpretado la doctrina sobre el mismo, no se trata ya de que el consumidor confunda efectivamente unos productos con otros; basta que exista riesgo de confundibilidad para que la deslealtad se produzca.

Como dice Martin-Achard, "debe evitarse todo riesgo de confusión porque los competidores leales deben tener interés en trabajar con sus propias fuerzas, distinguiéndose de sus rivales. En cualquier caso, los competidores tendrán siempre la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para limitar, si es posible excluir totalmente, la confusión de los consumidores"³².

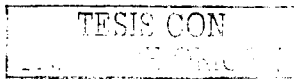
Considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, que sea susceptible de error a las personas a las que se dirige, sobre la naturaleza, modos de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas.

Cabe decir, como indica Baylos sobre este artículo, "que el elemento antijurídico esencial es aquí el engaño a los consumidores. Eso no quiere decir que quien logra atraerse una clientela con engaño, no actúe con fraude y perjuicio para restarles competidores. El perjuicio a los demás competidores existen; pero el medio esencial por el que ese perjuicio se causa es directamente la maniobra engañosa, que tiende a hacer aparecer como verdadero lo que es falso"³³.

³¹ Brosseta Pont, Manuel, *Problemática jurídica actual de la Empresa*, Op. cit. pág. 10.

³² OLDEKOP, Dieter, "Integración regional y Derechos de Propiedad Intelectual", REVISTA DE DERECHO DE LA ALTA TECNOLOGÍA, año VI, núms. 70-71, junio-julio, de Buenos Aires Argentina, 1994, págs. 70 y 71. Tomado de ACHARD Martin, *Problemática jurídica actual de la Propiedad Industrial*, Edit. Jus, Madrid España, 1998, pág 50.

³³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Op. cit. pág. 170.



Se trata en definitiva, de difundir o utilizar indicaciones susceptibles de inducir a error sobre las ventajas realmente obtenidas, como dice Otamendi pero no sólo cuando se trata de ventajas, sino cualquier elemento del artículo 7³⁴.

2 Los obsequios, primas y regalos (árt 8 LCD), que serán desleales cuando por las circunstancias en que se realicen pongan al consumidor en la actitud de contratar la prestación principal para conseguir los obsequios, primas o regalos.

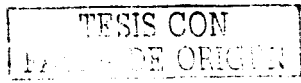
3 La actitud discriminatoria (art. 16 LCD), tanto en materia de precios como en otras condiciones de venta que se reputarán desleales, excepto si media causa justificada.

4.- Actos de competencia desleal contrarios al buen funcionamiento del mercado.

Un funcionamiento correcto del orden concurrencial exige cualquier práctica que pueda perturbarlo deba ser sancionada. Por eso se persiguen también acciones que, si bien no operan directamente sobre la competencia en el mercado, si lo hacen mediante el afectar (directamente) a la esfera interna de un competidor, incidiendo sobre sus decisiones, organización o funcionamiento, alterando o debilitando su capacidad para competir. En esta medida conducen a la lesión o al falseamiento de la competencia, o a su puesta en peligro.

Los casos más claros son aquellos de desorganización de la empresa rival y de adquisición de secretos industriales o empresariales ajenos, aunque este entra también dentro del primer supuesto.³⁵

³⁴ OTAMENDI, J.J. Comentarios a la Ley 3/1991 de la Competencia Desleal, Op cit, pág. 319



Sin embargo, los supuestos tipificados en la LCD son:

a.- Las actuaciones con violación de normas (art. 15) Este artículo se refiere al caso de prevalerse en el mercado de una ventaja adquirida mediante la infracción de leyes, siempre que haya ventaja sea significativa.

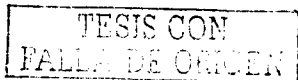
b.- La venta a pérdidas (art. 17), que sólo se reputará desleal si es susceptible de inducir a error, desacredita la imagen de un producto o establecimiento ajenos a cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

c.- La explotación de situaciones de dependencia (art. 16.2), en el sentido de calificar de desleales los supuestos de explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas, clientes o proveedores que no dispongan de alternativa para el ejercicio de su actividad económica.

2.5 RÉGIMEN REPRESIVO DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPAÑA.

Si la competencia desleal implica la comisión de uno o varios actos realizados mediante el ejercicio abusivo (incorrecto) del derecho de competir en forma contraria a la buena fe, lo cual produce o es susceptible de producir un daño a un competidor, a los consumidores o al propio mercado, es lógico que el Derecho

³⁶ VIRGOS SORIANO, Miguel, *El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal Estudios de Derecho Mercantil*, ed. Civitas, Estudios de Derecho Mercantil, Madrid España, 1997, pág. 94.



reaccione sancionando con diversas medidas a quienes incurrn en esta competencia desleal. Por ello, en los ordenamientos extranjeros se considera tradicionalmente que el acto desleal constituye un ilícito civil y se concede al perjudicado una serie de acciones (distintas de las penales) para defenderse del mismo.

Dichas acciones, en términos generales, son:

1.- La acción declarativa de la deslealtad del acto, para que el Juez declare precisamente un acto de competencia desleal, y por consiguiente, ilícito. Se denuncia, demanda y se obtiene la correspondiente sentencia judicial.

2.- La acción de cesación, para evitar que la actuación desleal siga perpetrándose en el tiempo mientras se espera la sentencia judicial. Esta acción ocupa el puesto preeminente dentro de las distintas acciones para reprimir el acto desleal. La cesación puede solicitarse del juez, si se dan dos simples requisitos objetivos: que alguien cometa una actuación desleal y, además, que exista el riesgo de repetición, riesgo que existe en este caso desde el momento en que cuentan con máquinas o proveedores para reproducir las prendas de vestir con las indicaciones falsas. Si se considera necesario, como es el caso, puede solicitarse la cesación provisional de efectos como medida cautelar (art. 25.1 LCD) para evitar los perjuicios que la lentitud del proceso judicial pueda producir en la víctima de la deslealtad, mientras espera la sentencia que declare la existencia de la competencia desleal.

3.- La acción de remoción, tendiente a eliminar los efectos nocivos producidos por ese comportamiento desleal; es decir, la dirigida a eliminar los actos, situaciones u objetos a través de los cuales se ha exteriorizado o producido la competencia desleal, como por ejemplo la destrucción de las etiquetas, folletos, imitación de marcas registradas, etc.

4.- La acción de rectificación, de las informaciones engañosas o desleales, pudiendo en este caso obligar a la corrección en las prendas de vestir de las etiquetas y el envío de una comunicación dirigido a todos los clientes, modificando la información de las prendas enviadas.

5.- La acción de indemnización de daños y perjuicios, cuando en la realización del acto de competencia desleal intervino dolo o culpa por parte del agente infractor que las realizó.

6.- La publicación de la sentencia que condene al causante de una infracción de la lealtad que debería respetar al competidor.

7.- Por último, la acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el actor de la competencia desleal lesione una posición jurídica de la víctima amparada por un derecho de exclusividad u otro de análogo contenido. La LCD establece en el art. 18.5 que la acción de indemnización de daños y perjuicios podrá incluir, en su caso, la publicación de la sentencia que condene a publicarla al causante de una infracción de la lealtad que debía respetar al competidor.

2.6 LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO MEXICANO EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS JURIDICOS

Después de haber analizado a grandes rasgos qué se entiende por competencia desleal en su sentido jurídico, y examinar la Ley Española de Competencia Desleal, vamos a analizar cuáles son las disposiciones de nuestro Derecho que se refieren a esta materia, para posteriormente hacer una evaluación de la misma.

Como ya dijimos en su momento, las normas contra la competencia desleal suelen estar relacionadas estrechamente con las normas de propiedad industrial, por lo que no resulta extraño que las pocas normas relativas a la competencia desleal se encuentren en la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo LPI), y en algunos tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por México.

A) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las normas más importantes relacionadas con la materia son el art. 213 LPI y el art. 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 10 de marzo de 1883, con las modificaciones de Estocolmo.

El artículo 213 LPI dispone:

"Son infracciones administrativas. a) Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, y que se relacionen con la materia que esta ley regula".

El segundo, el artículo 10 bis del Convenio de París para la propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, que, al referirse a la competencia desleal, establece textualmente lo siguiente:

"Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal: ...2/ Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3/ En particular deberán prohibirse:

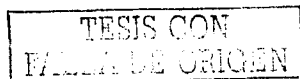
- 1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2.- Las aseveraciones falsas en el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, de las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

En la relación al citado art. 10 bis del Convenio de París, coincidimos con Mantilla Molina, que tacha de "Textualmente vago" y de "una excesiva remisión al criterio del juzgado para calificar desleal la situación del competidor"³⁶.

El juzgador debe, a nuestro juicio, poseer una guía legal tipifique los supuestos especiales más comunes de competencia desleal, a fin de que goce de mayor orientación y los empresarios gocen de una mayor seguridad jurídica.

Si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, si de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica, incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o

³⁶ MANTILLA MOLINA, Roberto, *Derecho Mercantil*, ed. Porrúa, México, 1970, pág. 143.



comerciante competidor, atrayéndola para sí mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival.

Por lo tal se incurre en competencia desleal en materia de propiedad industrial, cuando se pretende basar el éxito de un producto en la imitación de las características predominantes del competidor, con objeto de sustraer clientela ajena, sin añadir elementos o peculiaridades propias.

"Hay que señalar que el término competencia desleal no es solamente utilizado en el ámbito marcario, sino que tiene amplia utilización en el ámbito de la competencia económica, regulada por la Ley Federal de Competencia Económica. En forma menos abundante, también se utiliza en las legislaciones protectoras de los consumidores, especialmente en lo relativo a la publicidad"³⁷.

Es conveniente señalar también que el concepto de competencia desleal es sumamente difícil de definir con contornos precisos, puesto que implica un análisis valorativo de muy variables conductas humanas. Por ello, el concepto no suele definirse en los textos legales, sino que, como es el caso de la Ley de la Propiedad Industrial, suelen enunciarse a modo ejemplificativo, las conductas más usuales.

El convenio de París define, en forma muy amplia, como acto de competencia desleal "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Y, en particular, señala como actos que constituyen competencia desleal:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

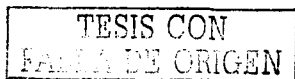
³⁷ SERRANO MIGALLÓN Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, Op. cit., pág. 504.

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

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

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, de modo de fabricación de las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

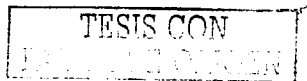
Si analizamos los artículos 213, fracción, y el artículo 10 bis del Convenio de París para la propiedad intelectual, podemos observar que ellos se refieren a que hay competencia desleal cuando se induce a engaño a la clientela pero, sobre todo, cuando se intentan desacreditar el establecimiento. Productos o servicios del competidor: en ese caso que nos ocupa, el tribunal Colegiado considera que solo cuando se intenta desacreditar al competidor se constituye la competencia desleal, sino que basta realizar actos de imitación para sustraer la clientela ajena, sin añadir elementos propios. Aunque los tribunales enfatizan el elemento de la intención de sustraer la clientela ajena, me parece que no podemos considerarlo como suficiente para competir en términos desleales.



"A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos"³⁸. Cualquier persona física o moral que constituye una empresa, tiene la intención de obtener clientela: sin ésta, la empresa no tiene razón de ser. Pero, ¿de donde la puede obtener? Es muy posible que sea difícil la creación de nuevos mercado, sin que impliquen la pérdida de la clientela de otras empresas. Por ello, considero que aunque el propósito de cualquier empresa sea de hacerse de clientela, ello conlleva la consecuencia casi inevitable de implicar sustracción de clientela ajena. Por eso, no basta la intención de sustraer clientela ajena para que se configure la competencia desleal.

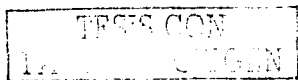
Es necesario realizar "actos de imitación" respecto de las características predominantes de su "competidor". En el mundo de los negocios, las empresas del mismo sector son similares; las técnicas organizativas y los productos cada vez se parecen más. Por ello, cada vez las empresas intentan diferenciarse más unas de otras a través del servicio. Pero el servicio, las técnicas organizativas, etc. Son cosas intangibles, fáciles de imitar pero difíciles de regular. La tendencia de la legislación sobre propiedad industrial es, más bien, a negar su registro como marca o como patente. Precisamente por la dificultad en su registro como marca o como patente. Precisamente por la dificultad en su registro y regulación me parece conveniente que los tribunales especifiquen a que tipo de características predominantes se debe atender para considerar que hay competencia desleal.

³⁸ RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997, pág. 77.



Cabe añadir a la anterior consideración que el tribunal Colegiado define la competencia en su connotación económica como el conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo la misma mercancía o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo público. Es lógico por lo mismo, que exista mucha similitud entre los productos o servicios ofrecidos por los competidores, por lo que habría que determinar cuando los actos de imitación constituyan competencia desleal pese a que la ejecutoria añade que la competencia lícita es en la que el comerciante o fabricante están en un plano de igualdad y en la que el éxito depende exclusivamente del empeño de sus propios recursos y fuerzas para contraponerlas al as de su rival, la anterior afirmación no resuelve el problema cuando no estamos en presencia de recursos o fuerzas propias, de competencia desleal por realizar actos de imitación me parece que se consideran los actos de imitación sobre actos o derechos protegidos por la Ley, por medio de las marcas, patentes y en general, por los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, no bastará realizar actos de imitación del competidor para que este pueda alegar que su contraparte compite deslealmente, sino que será necesario que los actos de imitación versen sobre derechos protegidos por la Ley para ser ejercidos exclusivamente por su titular. Lo anterior queda claro en el caso comentado, porque la competidora fabricó unos tenis imitando un diseño protegido por la Ley a favor de la demandada.

Otro requisito indispensable, según el Colegiado, para que, en su caso, procediese la acción contra la competencia desleal, es el de no hacer uso de las fuerzas propias, recursos o inventivas. Lo anterior porque, de este modo, se estaría aprovechando de un prestigio ganado por otro, en beneficio propio. Ahora

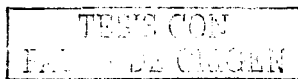


bien, el Tribunal debería pensar que hay una razón por la cual la clientela está cambiando de competidor: si el nuevo vendedor o abastecedor no le ofrece alguna ventaja (que implica hacer uso de algo que no tiene el competidor), en principio no se cambiaría de productor. Por ello, probar este último elemento lo consideramos difícil, por lo que puede ser conveniente la presencia de peritos para demostrar la ausencia de recursos o fuerzas propias en la sustracción de la clientela ajena.

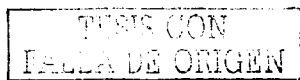
Un último elemento a considerar para que prospere la acción por competencia desleal es que no existan otras acciones específicas a las que se pueda acudir antes de invocar la acción de competencia desleal, esto es, que se trata de una acción subsidiaria ante la ausencia de disposiciones concretas que prevean y sancionen esos comportamientos, y que de algún modo afectan fraudulentamente al público o a los intereses de los industriales y comerciantes en asuntos emparentados con la propiedad industrial, en cuyo caso puede acudirse a las reglas de la competencia desleal. Las autoridades administrativas y judiciales, dejaron establecido que las acciones específicas para combatir el delito de invasión de patente y los delitos de usurpación de marcas en sus modalidades de falsificación, imitación y uso ilegal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, de la Octava Época, de los: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-1, Febrero, Tesis: 1.3o.A.581 A, Página: 207

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

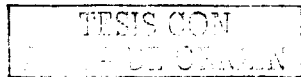


número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes 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, si 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 estos 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 marcarlo tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarse 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 asimilarsele 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 solo 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.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.



Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.
Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

El legislador al querer limitar la competencia, impone ciertas prohibiciones a la actividad de los empresarios.

Estas prohibiciones tienen diversas razones, como lo es "el deseo de proteger el interés del titular de una industria mercantil contra la competencia de personas el interés privado del titular de una industria mercantil contra la competencia de personas ligadas a ella en vínculo de sociedad o dependencia. Unas veces la ley quiere proteger a la empresa contra las que por conocer íntimamente la organización del negocio, podrían, a costa de poco trabajo, obtener una posición favorable en la competencia... otras veces, la ley... quiere evitar que el dependiente vuelva a disponer de la actividad mercantil que quedó vinculada definitivamente al negocio de su principal".³⁹ Dependerá del interés de la sociedad y de los fines económicos que se persigan, para imponer prohibiciones a la competencia.

Pasemos a hora analizar las principales prohibiciones legales que restringen la libertad de competencia, haciendo notar que en estos casos, aún cuando exista competencia y el ejercicio del comercio está permitido, la ley por diversas razones limita esa competencia. Asimismo, no se entra al estudio de todas las prohibiciones, con estas referencias se desprende lo disperso de las disposiciones que a continuación comentamos, sin que exista un ordenamiento único al respecto.

B) PROHIBICIONES EN DERECHO MERCANTIL.

La única incompatibilidad que establece nuestra legislación es la contenida en el artículo 20 de la Ley Federal de Correduría Pública, prohíbe a los corredores

³⁹ GARRIGUES, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*. Séptima Edición, revisada con la colaboración de Alberto Becovitz, ed. Porrúa, México, 1979, págs. 238 y 239.

comerciar por cuenta propia, ser comisionistas, así como tener el carácter de factor o dependiente de un comerciante. "La razón de esta limitación estriba en el deseo de salvaguardar la imparcialidad de que debe estar revestido el corredor, y, sobre todo, evitar conflictos de interés, en los que los del cliente se subordinarían o sufrirían mengua frente a los principios del corredor."⁴⁰ La sanción a esta violación implica la cancelación de su habilitación, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de Correduría Pública.

Existe prohibición para ejercer el comercio, a los quebrados que no hayan sido rehabilitados y los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Además también a los corredores les está prohibido ejercer el comercio (artículo 12 fracción I del Código de Comercio).

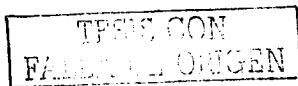
"El artículo 312 del Código de Comercio establece que los factores no podrán traficar o interesarse en negociaciones del mismo género de las que hicieren en nombre de sus principales, salvo pacto en contrario y en los términos pactados. Es una restricción que va dirigida, verdadera y propia, a impedir la competencia en contra de la empresa en la que el factor trabaja, y que comprende el tráfico, es decir, la realización ocasional o habitual de actos de comercio, así como interesares en negociaciones ajenas, del mismo género o de uno similar, ya sean en concepto de socio, asociado, o a su vez de administrador general o gerente... la ratio legislación de la prohibición de la competencia, esto estriba en la obligación del factor de dedicar sus energías al servicio de su principal, al mismo tiempo que impedir la concurrencia desleal que resultaría si utilizase en beneficio propio los datos, informaciones y referencias que hubieren llegado a su conocimiento por su calidad de factor"⁴¹. Esta prohibición de hacer competencia al principal también recae en lo apoderados generales de una negociación para actos de dominio y administración, ya que están autorizados para contratar respecto a los negocios de sus principales, en términos del artículo 309 del Código de Comercio.

"La sanción del incumplimiento de la obligación de no concurrencia a cargo del factor, consistente en la rescisión del contrato y en el pago de los daños y perjuicios, tanto si la relación que lo liga con el principal fuera de naturaleza Civil (art. 1949 del C. Civ.) como si fuese laboral"⁴².

⁴⁰ BARRERA GRAF, Jorge. *Estudios de Derecho Mercantil, Bancario e Industrial*, ed. Porrúa, México, 1998, págs. 410 y 411.

⁴¹ *Ibidem*; p. 411.

⁴² *Ibidem*; p. 412



Los dependientes tienen una prohibición similar a la anterior, pero aún más amplia, ya que no pueden hacer ninguna operación de comercio por cuenta propia, sin autorización de su principal, como lo distingue el artículo 330 fracción II del código de Comercio. La sanción será la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, en términos del artículo citado y del artículo 327 del mismo ordenamiento.

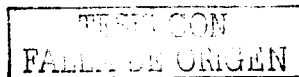
Por su parte la Ley General de sociedades Mercantiles en su artículo 35 prohíbe a los socios de una sociedad en nombre colectivo a dedicarse a negocios del mismo género de los que constituye el objeto social de la sociedad, ni ser socios de sociedades que lo realicen, salvo que todos los socios lo consientan.

"Esta prohibición se justifica, en primer lugar, por el hecho de aquellos son administradores natos de la sociedad, en cuya función corresponde un deber de fidelidad, hacia el ente que vendría a menos al utilizar o poder utilizar la experiencia de la Compañía y los datos y documentos, en negocios personales; en segundo lugar, la responsabilidad ilimitada de los socios, que en cierto grado los convierte en co-empresarios de la gestión social, que los vincula e interesa en la consecución de una finalidad común, exigen de los socios el no competir con la persona moral, aun cuando de la competencia no se acarrearán daños a ésta. La interdicción de la norma comprende, por un lado, el ejercicio habitual o el ocasional de los negocios del mismo género; asimismo, deben quedar comprendidos los negocios de un género similar, es decir, todos aquellos que puedan impedir o restringir el logro del fin de la sociedad"⁴³

Esta prohibición también se aplica a los socios comanditados en la comandita por acciones (Artículo 211 de la Ley General de sociedades Mercantiles) "Ninguna razón existe para someter a tratamiento distinto a estos dos tipos de sociedades, que son tan semejantes, y de ninguna manera se justifica que dicha prohibición se imponga a los socios comanditarios de la S. En C. Que no participan en la administración de la sociedad (art. 54) y cuya responsabilidad es limitada (art. 71)"⁴⁴.

⁴³ Ibidem; p. 413

⁴⁴ Ibidem; p. 414



La sanción, en términos del artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consiste en la exclusión del infractor y en la pérdida de los beneficios o utilidades, además del pago de daños y perjuicios.

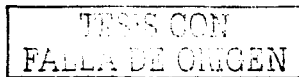
C) PROHIBICIONES EN MATERIA PENAL

El artículo 253 tipifica como delito: todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio, y, b) todo acuerdo o combinación, de cualquier manera que se haga de productores, industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados. Creemos que"... en rigor no constituye problema de competencia desleal, sino, por el contrario, asunto relativo a la protección de la libre empresa, pero con la finalidad de amparar al público consumidor evitando la constitucional de monopolios ilícitos.⁴⁵ esta norma comentada, hace referencia al ámbito penal la hipótesis normativa del artículo 28 Constitucional.

D) PROHIBICIONES EN MATERIA LABORAL.

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción II. Dispone que son causas de rescisión del contrato las faltas de probidad u honradez del trabajador. "la interpretación de nuestra doctrina y jurisprudencia han dado de dicha norma, permite afirmar la imposibilidad de mantener la relación de trabajo cuando un

⁴⁵ Ibidem; p. 407



obrero haga competencia a su patrón estableciendo una industria o negociación idéntica a la de éste, o prestando sus servicios a otra industria o negociación de la misma naturaleza". "Consecuentemente, la cláusula y el pacto de no concurrencia en un contrato de trabajo son plenamente válidos en nuestro derecho, y como claramente resulta de nuestra jurisprudencia, dicho pacto no tiene que ser expreso, puesto que constituye un efecto normal de la relación de laboral."⁴⁶ La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado la obligación del trabajador de actuar con honradez o probidad como una prohibición a hacer competencia al principal, citamos a continuación la jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Falta de probidad del trabajador. La concurrencia desleal al patrón la implica. La circunstancia de que un obrero haga competencia a su patrón, estableciendo sus servicios en otra industria o negociación de la misma naturaleza, significa una falta de probidad que hace imposible la prosecución de la relación obrero-patronal, basada en la confianza⁴⁷.

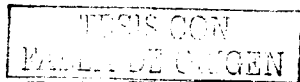
Quinta Época. Tomo XLIV. Pág. 204. R. 108/34. Quiroz Carlos y Coags. Unanimidad de 4 votos. Tomo LXXV. Pág. 7432. A.D. 77/42. Quiroz Carlos y Coags. Unanimidad de 4 votos. Tomo LXXX. Pág. 294. A.D. 2993/43. Boniche Arturo. 5 votos. Tomo LXXX. Pág. 1127. A.D. 1581/44. Pimetel Carlos. Unanimidad de 4 votos. Tomo LXXXIII. Pág. 2290. A.D. 7660/44. Noria Miguel. Mayoría de 4 votos

E) ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La acción general que en nuestro derecho se puede aplicar para reprimir los actos de competencia desleal, está contenida en el artículo 1910 del Código Civil, que trata de la responsabilidad extracontractual o la llamada responsabilidad Aquilina.

⁴⁶ Ibidem; p.421.

⁴⁷ Quinta Época. Tomo XLIV. Pág. 204. R. 108/34. Quiroz Carlos y Coags. Unanimidad de 4 votos. Tomo LXXV. Pág. 7432. A.D. 77/42. Quiroz Carlos y Coags. Unanimidad de 4 votos. Tomo LXXX. Pág. 294. A.D. 2993/43. Boniche Arturo. 5 votos. Tomo LXXX. Pág. 1127. A.D. 1581/44. Pimetel Carlos. Unanimidad de 4 votos. Tomo LXXXIII. Pág. 2290. A.D. 7660/44. Noria Miguel. Mayoría de 4 votos.



El mencionado artículo 1910 establece que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, debe repararlo, al menos que demuestre que el daño se produjo por culpa inexcusable de la víctima. En forma somera, pasemos a analizar el precepto en comento.

Los elementos característicos de esta acción son: el ilícito, la causación de un daño y la reparación del mismo.

El concepto ilícito se puede ver "desde el punto de vista de la norma, ósea, desde un punto de vista lógico-formal, podemos decir que es una norma de orden público (artículo 1830 del Código Civil), protectora de derechos absolutos y que impone (una responsabilidad de reparar el daño o la afectación moral causada) a quien, por acción u omisión voluntaria la transgreda y cause un daño o una afectación moral, o ambas cosas, a otra persona. Desde el punto de vista del delito, o sea, desde el punto de vista ontológico, se define: una conducta voluntaria, de acción o de omisión, violatoria de una norma protectora de derechos absolutos, que causa un daño o una afectación moral o ambas a la vez, en el patrimonio o en la persona de otro, y que tiene la obligación de reparar o de satisfacer"⁴⁸.

"El precepto no hace referencia al elemento culposo, pero la doctrina conoce esta responsabilidad como fundada en culpa directa; no es una intervención física, corpórea, sino un actuar doloso culposo."⁴⁹

No es correcto hablar de simple intervención personal del demandado para hacerlo responsable; podría intervenir involuntariamente, como instrumento, y así no sufrir las consecuencias impuestas por la ley. En este sentido se habla de responsabilidad directa. Quien culposamente produjo el daño, lo repare... La culpa es más amplia en su concepción que el dolo: éste abarca únicamente los actos y resultados pensados y queridos respecto a un resultado dañoso; aquella, la conducta humana que produce daño sin intención....el daño es exigido por la ley para la responsabilidad del demandado, si el actor no probare en juicio su existencia, el reo será absuelto... la afectación puede ser material, corporal y moral."⁵⁰

⁴⁸ MOGUEL CABALLERO, Manuel. *apuntes de su cátedra de Teoría General de la Obligaciones*, edit. Porrúa, México, 1992, pag. 165.

⁴⁹ MOGUEL CABALLERO, Manuel. *La Responsabilidad Civil Extracontractual del Estado, de los Organismos Públicos y de los Servidores de la Nación*, edit. Porrúa, México 1997, pag. 23.

⁵⁰ MOGUEL CABALLERO, Manuel. *La Ley Aquilina y los derechos de la Personalidad*, ed. Tradición S.A., México, 1983, pags. 20, 46, 63.



Según el artículo 1915 del mismo ordenamiento, la reparación del daño debe consistir, a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ella sea posible, o en el pago de años y perjuicios.

Esta acción aquiliana, en principio, rompe con los elementos característicos de nuestra disciplina, ya que se requiere para que prospere esta acción, la comprobación de la culpa y el daño y la relación entre ambos. Por lo tanto, el problema que presenta esta norma es que el concepto de delito civil no es suficiente para abarcar todos los actos de competencia desleal. Decíamos que el ilícito en nuestra disciplina es mucho más amplio, por lo tanto, si el acto de competencia desleal que se quiere reprimir abarca el ilícito civil, la acción no prosperará. En consecuencia, es necesario la comprobación de la conducta culposa o dolosa del infractor y el daño causado, que el daño puede ser al menos potencial, por lo que la norma contenida en nuestro artículo 1910, es insuficiente para reprimir todos los actos de competencia desleal, ya que insistimos, para ejercer la acción contenida en el 1910 se deberá probar los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual fundada en culpa directa.

F) LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR JUNTO CON LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Son dos cuerpos legales que se específicamente sancionan los actos de competencia desleal.

La Ley Federal de Protección al consumidor, establece en su artículo primero que el objeto de la ley es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, cuyos principios básicos en las relaciones de consumo, entre otras, es la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, (artículos 1° fracción VII).

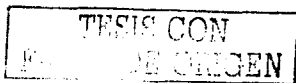
El principio de esta norma tiene por objeto las relaciones entre consumidores y proveedores, y no regular otro tipo de relaciones en el mercado como podría ser entre proveedores, siendo la verdad de los hechos, que los únicos obligados al cumplimiento de dicha ley son los proveedores, a pesar de que el artículo 6° de la Ley, establece que están obligados al cumplimiento de la misma los proveedores y los consumidores, ya que todo el contenido de la Ley Federal de Protección al Consumidor está imponiendo obligaciones a los proveedores; además, que por disposición del artículo 99 los únicos facultados para presentar reclamaciones por violación a la ley son los consumidores, sin que la Procuraduría resuelve controversias entre los proveedores.

Pensamos que la única acción que tienen los consumidores, en el campo de la competencia desleal, es la relacionada con la publicidad engañosa y abusiva, prevista en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece que la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o pueden inducir a error o confusión por su inexactitud, si que la

Procuraduría pueda reprimir otros casos de competencia desleal que repercuten en el consumidor, ya que su función se limita a proteger los intereses de los consumidores relacionados con las disposiciones expresas de dicha ley, o dicho de otra forma, sólo por violación a cargo del proveedor a una norma específica de esa ley, la Procuraduría podrá ejercer sus facultades. No se hace extensiva esta facultad, pues esta Institución no es órgano jurisdiccional.

La Procuraduría puede actuar cuando tenga conocimiento de actos de competencia desleal, al hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas y objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para conocimiento de los propios consumidores.

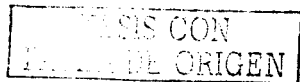
La sanción por violación al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, está prevista en el artículo 127 del mismo ordenamiento, consistente en multa hasta por el equivalente de una a mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, lo cual podrá duplicarse en caso de reincidencia: entendiéndose como reincidente, al proveedor que viole dicho precepto dos o más veces durante el transcurso de un año, contado a partir de que se cometió la primera infracción. Para determinar la sanción se deberá tomar en cuenta la condición económica del infractor, el carácter intencional de la infracción, la reincidencia, la gravedad de la infracción y el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general.



G) LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA.

La Ley Federal de Competencia Económica, que prevé distintas hipótesis para reprimir los actos monopólicos, establece dos limitaciones importantes para poder reprimir dichos actos: la influencia en el mercado relevante y el poder substancial. Recordando que por mercado relevante, la ley establece los siguientes criterios para su distinción: la posibilidad de sustitución por otros del bien o servicio que se trate; los costos de distribución de dichos bienes o servicios; los costos y las probabilidades de los consumidores para acudir a otros mercados; y, las prohibiciones legales que limiten el acceso de los consumidores a otros mercados. Para determinar el poder substancial, la ley establece como criterios: la posibilidad de establecer precios en forma unilateral, o restringir el abasto, sin que sus competidores puedan contrarrestar dicha actuación; la existencia de barreras como la oferta de otros competidores; la existencia y el poder de sus competidores; las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos; su comportamiento reciente; y los demás que establezca el reglamento de la ley que comentamos.

Los actos que señala esa ley económica como actos monopólicos, aún cuando el acto en sí mismo no reúna las características de poder substancial y la influencia en el mercado relevante, creemos que por analogía y dependiendo del caso concreto, pueden ser considerados como de competencia desleal, ya que mas que regulaciones antimonopólicas, son normas tendientes a establecer una competencia desleal, honesta, siendo dichos actos en rigor, de competencia desleal, vgr. Los pactos de distribuciones en exclusiva, sea de bienes y de



mercados, así como los pactos de no fabricar o distribuir bienes o servicios por un tiempo determinado o determinable, la imposición de precios o demás condiciones a los distribuidores o proveedores, la venta sujeta a condición de adquirir otro bien o servicio adicional, normalmente distinto, o sobre bases de reciprocidad, la negativa a vender bienes o servicios disponibles y ofrecidos a terceros, es decir las prácticas discriminatorias, las presiones contra clientes o proveedores con el fin de persuadirlo de cierta conducta o bien, a forzarlo a actuar en determinado sentido, etc. Actos que pueden ser aplicados por analogía como de competencia desleal y, por lo tanto, pueden ser reprimidos como tales. Pensamos que la acción que se debe ejercer para reprimir esos actos como de competencia desleal, previstos en la Ley Federal de Competencia Económica, es a través del artículo 1910 del Código Civil.

H) LA SANCIONES POR PARTE DEL IMPI Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

La Ley de la Propiedad Industrial reprime los actos de competencia desleal con multa, clausura o arresto. La multa será de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, pudiendo incrementarse con quinientos días más del salario antes mencionado; la cláusula temporal hasta por noventa días o podrá ser definitiva; y, el arresto administrativo hasta por 36 horas (artículo 214), pudiendo duplicarse las multas en caso de reincidencia (artículo 218) Entendiéndose la ley por reincidencia, la violación al mismo precepto dentro de un plazo de dos años, contados a partir de la resolución relativa a la infracción.

Estas sanciones se aplican después de la investigación que el Instituto Mexicano de Protección Industrial, ya sea que actúe de oficio o a petición de la parte interesada, sin embargo, en términos de 216, en los casos que no lo amerite, no habrá la inspección, sino que se oír a las partes en audiencia, como lo prevé el artículo 14 Constitucional, y resolverá el IMPI lo que en derecho proceda.

El IMPI tiene la facultad, al practicar una visita de inspección, asegurar, en forma cautelar, la mercancía o productos con los cuales presumiblemente se cometa la competencia desleal, levantando un inventario de los bienes asegurados, dejando como depositario al encargado o al propietario del establecimiento, si es fijo, o en caso contrario a el IMPI.

La cláusula definitiva se impondrá cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción. (art 219).

Los criterios que debe seguir el IMPI para imponer las sanciones son el carácter intencional de la acción y omisión, las condiciones económicas del infractor y la gravedad de la infracción en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a la parte perjudicada. (artículo 220).

La ley remite a la legislación común para que el perjudicado ejercite la acción para el pago de daños y perjuicios (artículo 221), siendo en este caso, que la sanción aplicada por el IMPI no basta para ejercer la acción contenida en el 1910

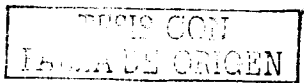
del Código Civil, sino que el perjudicado deberá comprobar todos los elementos que hemos visto anteriormente, para que su acción prospere.

Como hemos estudiado anteriormente, el IMPI, puede tomar medidas severas como lo es la cláusula definitiva para reprimir totalmente los actos de competencia desleal; sin embargo, se deberá recurrir a la acción contenida en el artículo 1910 del Código Civil para la reparación del daño.

Es importante que en la vía administrativa se repriman los actos de competencia desleal, ya que esta vía suele ser más rápida y efectiva, que la vía jurisdiccional. Pensamos que es positivo que la autoridad administrativa cuente con medios eficaces para reprimir los actos de competencia desleal en forma pronta, y no se deje al perjudicado a un juicio ante Tribunales judiciales, que normalmente son muy largos, lo que vendría a resultar en un grave perjuicio en el patrimonio de aquel que sufre la competencia desleal hasta que se resuelva el juicio. "El hecho de que después se pueda ir a reclamar los daños y perjuicios en la vía jurisdiccional, no es tan importante como el de suspender los actos desleales y que no se cause un perjuicio por el retardo en la impartición de justicia"⁵¹.

Bajo esa tesitura, debe de ejercitarse primeramente la denuncia prevista en la Ley de Propiedad Industrial, para evitar que se causen o se sigan causando daños al perjudicado, y después ejercer la acción aquiliana, para reclamar el pago de daños y perjuicios, para así lograr una efectiva represión de los actos de competencia desleal.

⁵¹ ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría general del Derecho Administrativo, ed. Porrúa, México 1997, pág. 871.



Asimismo es parte medular, de nuestro estudio profundizar lo que es la competencia desleal, en la Ley de la Propiedad Industrial, referente a las infracciones administrativas haciendo un estudio somero de las figuras jurídicas que contiene esta ley, y como las protege.

CAPITULO 3
INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. LAS PATENTES

A) OBJETO DE PROTECCIÓN PATENTARIA.

El objeto de protección de una patente son los inventos. Al hablar de creaciones humanas notamos que las mismas son susceptibles de dividirse entre creaciones estéticas, esto es que tienden a satisfacer el gusto o apreciación de las personas y por otro las creaciones destinadas a satisfacer necesidades. Las primeras se protegen a través de los derechos de autor y la segunda a través de las patentes u otras figuras de propiedad industrial. La línea divisoria entre dos conceptos fue muy marcado durante toda la historia de la humanidad y hasta la primera mitad del siglo XX. No obstante, a raíz de los avances de la economía del mercado y el gusto personal de los consumidores, esta línea divisoria se ha adelgazado y encontramos en muchos casos, una conjunción de protección.

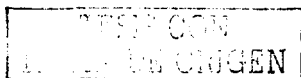
El derecho de explotación exclusiva es oponible erga omnes, esto es nadie lo puede reproducir o explotar sin el consentimiento previo de su titular. Este derecho por supuesto conlleva ciertas obligaciones para el titular, en principio la publicación de su conocimiento técnico y en segundo lugar el deber de explotación.

Por otro lado, el título como tal se considera como un documento probatorio de la existencia del privilegio y aunque es constitutivo de derecho, el documento perse, es sólo comprobatorio de los derechos del titular.

Así pues, algunos tratadistas han definido a la patente como la "recompensa" a una búsqueda exitosa. Aunque algo coloquial, esta definición es ilustrativa de las patentes, ya que el inventor al tener un consentimiento certero y aplicable a la industria puede escoger entre utilizarlo secretamente (secreto industrial, que no le garantiza derecho alguno si un tercero llega al conocimiento protegido por cualquier medio lícito), o bien patentarlo para que públicamente se le reconozca la explotación exclusiva en su favor por un plazo de 20 años. Estos 20 años son justamente la recompensa a la inventiva y considerando la velocidad con que se desarrolla la ciencia, tales 20 años son más que suficientes para que el invento reditue el esfuerzo e invención del titular o su causahabiente.

B) SUJETOS DE PROTECCIÓN PATENTARIA.

La protección derivada de una patente pertenece al inventor. La propiedad Industrial, como parte de la propiedad intelectual en sentido amplio, reconoce que el ser humano es el único ente capaz de crear. En consecuencia, la legislación reconoce al inventor como titular originario de un invento. No obstante, en virtud del valor y aplicación industrial de los mismos, en materia de propiedad industrial no existen derechos morales como en el caso de los derechos de autor. El derecho de paternidad se reduce a mencionar en la solicitud de patente a los inventores, sin que sea necesario reconocer con posterioridad tal derecho.



Igualmente, contrario a las disposiciones autorales, la propiedad industrial no regula la transmisión de los derechos de una patente puede pertenecer en consecuencia a cualquier persona que demuestre haberlos obtenidos del inventor.

Proplamente la invención en términos del artículo 15 de la Ley de la propiedad industrial es:

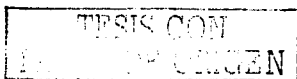
Art. 15. Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que exista en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

En realidad nuestra ley de una definición amplísima de invención, a fin de que las mismas no sean rebasadas por el avance del conocimiento humano. Las teorías anglosajonas reconociendo igualmente esta amplitud menciona que la invención es "todo bajo el sol que se ha sido creado por el hombre". Adicionalmente la ley de la propiedad industrial define específicamente aquello que no considera una invención.

Art. 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

I.- Los principios teóricos o científicos.

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



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

IV.- Los programas de computación.

IV. Los programas de presentación de información.

V.- Las formas de presentación de información.

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

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

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

De esta manera se cuestiona que si todo lo que se encuentra en la lista anteriormente puede ser protegido por una patente.

De esto se desprende que no, ya que existen algunas invenciones, para la ley que no son patentables por no reunir los requisitos que señala dicho ordenamiento. Tales invenciones son:

Art. 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultando de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto:

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

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

III.- Las razas animales.

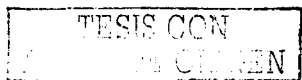
IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales⁵²

"Quizás la clasificación más sencilla que se puede utilizar para identificar el objeto de protección de una patente es aquella que contempla: las patentes para procesos (industriales), o las patentes para productos (maquinas o productos terminados). Nuestra legislación ya no distingue entre viejas patentes de mejoras o de adición o las de importación⁵³. Si el invento reúne las siguientes características.

⁵² El artículo 5to transitorio de la ley de la propiedad industrial señala que el IMPI recibiría las solicitudes de protección de variedades vegetales hasta que entrara en vigor la legislación respectiva DOF24 de septiembre de 1996.

⁵³ BONDIA Román, *Propiedad Intelectual, su significado en la sociedad de la información*, ed. Trivium, Madrid, 1988, pág. 180



C) REQUISITOS DE PROTECCIÓN.

Existen tres requerimientos para que una invención puede ser patentada en nuestro país, a ello se le conoce como requisitos de patentabilidad. Todo inventor debe considerar a estos requisitos como obstáculos a vencer para obtener un privilegio para así llegar a la concesión de la patente.

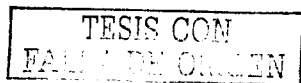
Tales requisitos son los siguientes:

D) NOVEDAD

En el artículo 12 fracción I de la ley de la propiedad industrial, define como nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.

Ahora bien, estado de la técnica son todos aquellos conocimientos técnicos hechos públicos mediante una descripción oral o escrita o por la explotación del invento ya sea en el país o en el extranjero.

La novedad es un obstáculo que implica que el invento ya existía anteriormente, y que por consiguiente no merece protección. La existencia del invento se da por la explotación o puesta en práctica del inventor, o bien al hacerse del conocimiento público. Por supuesto la novedad implica que existe igualdad entre las características técnicas a protegerse y las características de aquello que se considera un antecedente. La existencia o divulgación de estas características implican en consecuencia pérdida de novedad.



Este principio no es absoluto. Las excepciones a la novedad se explicaran adelante.

E) ACTIVIDAD INVENTIVA

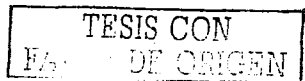
La actividad inventiva, también referida como principio de no evidencia, deriva de un estudio o análisis, a veces muy subjetivo, del estado de la técnica. Metafóricamente hablando, el estado de la técnica servirá para la autoridad como una biblioteca, un respaldo de información que puede combinarse entre sí para producir diversos resultados. Contrario al requisito de novedad, los antecedentes de actividad inventiva pueden no ser iguales o identificar a las características técnicas del invento a patentarse, sino con el sólo hecho de que el estado de la técnica "enseñe, instruya" o por lo menos dirija al resultado no contempla como tal el invento, pero si una o más de sus características pueden intuirse o deducirse de lo que se encuentra en el conocimiento público, entonces el invento resultará obvio y en consecuencia no patentable.

El principio de evidencia sin embargo no se refiere a cualquier persona, sino a un técnico en la materia. "La actual legislación es omisa respecto de quienes son técnicos en la materia, concepto que queda abierto a interpretación".⁵⁴

Nuestra legislación define la actividad inventiva como:

Art. 12.- Para efectos de este título se considera como

⁵⁴ Aunque en procedimientos administrativos o judiciales, las partes pueden ofrecer pruebas periciales que versen sobre el arte respectivo de los inventos.



IV. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente para un técnico en la materia.

F) APLICACIÓN INDUSTRIAL

El tercer requisito, conocido también como utilidad, se define por la actual legislación como:

Art. 12- Para efectos de este título se considera como

III. Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

El concepto de utilidad en consecuencia es muy amplio pues engloba cualquier tipo de uso en la industria que pueda darse a un invento, incluyendo cuestiones meramente creativas.

G) PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD.

Como antes explicamos la patente y los registros de diseños industriales son constitutivos de derecho. Esto significa que para obtener el derecho exclusivo se debe antes tramitar y obtener antes el derecho ante el IMPI. Contrario a los derechos de autor, al ser la patente y el registro constitutivo de derechos, ellos van a dar al titular el derecho exclusivo de explotación en México. Si desea obtener el derecho exclusivo en otros países, el titular deberá acudir ante las

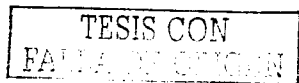
oficinas de patentes correspondientes a fin de conseguir la protección territorial en el país de que se trate.

H) EL PRINCIPIO DE PRELACIÓN.

El principio de prelación recoge la máxima jurídica de prior temporis, potior iure. Este concepto implica que el solicitante en tiempo de un invento, tiene un mejor derecho para obtener la protección. Obviamente, para tener este mejor derecho, deberá presentarse la solicitud ante el IMPI, cubriendo los requisitos que señalan los artículos 38 bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 38 de su reglamento. Cubiertos estos requisitos que se explicara adelante, el solicitante adquiere lo que se conoce como fecha legal.

Existen dos importantes aspectos que provienen de la fecha legal. El primero de ellos implica que el estado de la técnica incluirá todos aquellos inventos que sean divulgados antes de la fecha legal, así como de aquellas patentes o solicitudes presentadas antes de la misma. En consecuencia, cualquier invento creado, divulgado o solicitado con posterioridad a la fecha legal no forma parte del estado de la técnica y en consecuencia no es antecedente oponible a la patentabilidad del invento.

Por otro lado, la fecha legal dará al titular, el derecho preferente de solicitar en término de 12 meses, su invento cualquier país del extranjero (vía el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o del Tratado de Cooperación en materia de Patentes). Internacionalmente, la fecha legal de la primera solicitud



produce el efecto de que las ulteriores solicitudes presentadas (familia de patentes), retrotraen sus efectos a la primera fecha legal. De esta forma, suponiendo que el invento haya sido solicitado por un tercero con posterioridad a la primera fecha legal, pero antes de la fecha legal de la solicitud extranjera, este antecedente no podrá ser oponible al invento, por ser posterior a la prioridad.

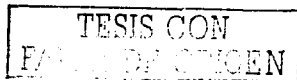
"La prioridad debe reclamarse en el momento de que se presente la solicitud y para cumplimentar el requisito, una copia certificada de la solicitud debe presentarse ante el IMPI (o cualquier otra Institución extranjera), dentro de los tres meses posteriores a la fecha legal"⁶⁶.

1) EXCEPCIÓN AL REQUISITO DE NOVEDAD.

La novedad no es un requerimiento crítico y absoluto, ya que si el solicitante o el inventor divulgan el invento dentro de los 12 meses anteriores a la fecha legal, dicho invento no perderá la novedad. Es importante hacer notar que esta excepción sólo puede hacerse valer por el propio inventor o su causahabiente. Es conocido que la mayoría de los inventos requieren de una inversión fuerte para poder desarrollarse, los inventores personas físicas muchas veces no cuentan con el capital para iniciar la producción o comercialización, por lo que deben hacerla pública a fin de allegarse inversionistas o socios capitalistas. Por ello, la ley les concede un "plazo de gracia" de doce meses, para divulgarlo sin perder la novedad. Sin embargo, una vez divulgada la invención, esta fecha es crítica, ya que pasados doce meses, se pierde la novedad.

Nuevamente se reitera que el plazo de gracia únicamente sirve para los inventores o causahabientes. Si cualquier tercero divulga la invención la novedad se pierde.

⁶⁶ SEPÚLVEDA, Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, 2ª edic., ed. Porrúa, México, 1990, p. 150



J) LOS DOCUMENTOS DE FORMA

Documento anexos a la solicitud de patente es necesario presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una solicitud, que deberá contener los siguientes documentos:

Documentos formales

1.- Los documentos de forma, según los artículos 38 bis de la Ley y 38 del reglamento son:

- a) Solicitud firmada
- b) Pago de derechos
- c) Poder (2 meses previo requerimiento)
- d) Documento de prioridad (3 meses sin mediar requerimiento)
- e) Cesión de derechos (2 meses previo requerimiento)
- f) Traducciones (2 meses sin mediar requerimiento) Documentos de fondo.

K) DOCUMENTOS DE FONDO.

El artículo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que la solicitud se debe acompañar de:

- a) Descripción
- b) Dibujos
- c) Reivindicaciones (38 RLPi)



- d) Resumen (38 RLPI)
- e) Depósito de Material biológico (opcional, dependiendo del invento)

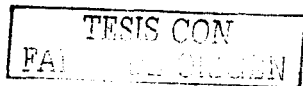
a) La descripción, como su nombre lo indica consistente en un recuento del invento, en el que se deben detallar primordialmente los antecedentes conocidos, el problema técnico y la manera de utilizar y reproducir el invento.

b) Los dibujos sirven como apoyo de la descripción y sirven para que el examinador comprenda las características de la invención. Los dibujos varían dependiendo de la invención, y aunque la legislación deja abierta la posibilidad a que no se presenten, en la práctica es recomendable anexarlos para una mejor comprensión.

c) Las reivindicaciones, en términos de la ley de la Propiedad Industrial, son todas aquellas características técnicas esenciales del invento. Se trata de oraciones abstractas que delimitan las características del invento a protegerse.

d) Por último el resumen es una breve exposición del invento a protegerse.

Para que la solicitud obtenga la fecha legal, es necesario que se presenten con la solicitud y el pago de derechos, cuando menos la descripción, dibujos, reivindicaciones y resumen. Los restantes documentos no son necesarios para obtener la fecha legal, sin embargo se y tendrán que presentar durante el trámite.



L) TRAMITACIÓN DE UNA PATENTE.

Recibida la solicitud, el IMPI realiza un examen de la misma. El examen se divide en dos etapas, la primera de ellas conocida como examen de forma y la segunda como examen de fondo.

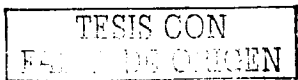
1. EXAMEN DE FORMA.

En el examen de forma la autoridad se cerciora de que los documentos presentados se encuentren completos y apegados a las reglas que se señalan para el efecto, como el cumplimiento de los márgenes y la calidad de los dibujos. La concluirse este examen el IMPI expide un oficio de acreditamiento de examen de forma y el resumen de la solicitud, conjuntamente con el dibujo más representativo de la invención se manda en la gaceta del IMPI⁵⁶.

2. EXAMEN DE FONDO

Durante el examen de fondo, el IMPI analiza los requerimientos de patentabilidad, esto es, determina si el invento en cuestión es nuevo, resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicarse en la industria. Regularmente el IMPI realiza una búsqueda en las bases de datos de diversos países para estudiar los inventos relacionados. Con base en los resultados se determina si es factible conceder la patente. Si el examinador determina que hay antecedentes

⁵⁶ BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial, Una Perspectiva Trinacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998, pág. 158



oponibles, se dará vista al solicitante para que exponga las diferencias que existen entre la técnica y el invento cuya protección se solicita, así como para que realice modificaciones a la descripción o a las reivindicaciones. Durante el examen de fondo no podrá ampliarse en ningún momento la protección solicitada, pero sí podrá reducirse⁵⁷.

Concluido el examen de fondo, el IMPI puede conceder o negar la patente. En primer caso, se expide la cita a pago y se publica como patente concedida en la gaceta del IMPI. En segundo caso, el solicitante podrá ejercitar el recurso de reconsideración ante la misma autoridad, exponiendo sus observaciones, dentro de un plazo de treinta días a partir de la notificación de la negativa.

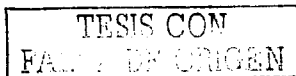
M) PROTECCIÓN DE LAS PATENTES.

Toda vez que el titular de una patente goza del derecho exclusivo de explotación, podrá iniciar acciones legales una vez concedida la patente, contra cualquier persona que sin su consentimiento utilice el invento patentado. Estas acciones se conocen como infracciones administrativas y se consagran en el artículo 213 de la ley de la Propiedad Industrial. Este artículo señala:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

III.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén...

⁵⁷ idem



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

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

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

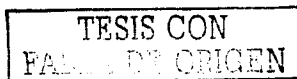
XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.

"El pago de daños y perjuicios sólo podrá hacerse valer ente autoridades judiciales y será retroactivo a la fecha de la publicación en la gaceta correspondiente a la terminación del examen de forma, ya que antes de esta publicación la tramitación de la solicitud será secreta"⁵⁸.

Igualmente, por la vía penal existen solamente la posibilidad de demandar a los reincidentes.

Art. 223.- son delitos:

⁵⁸ Ibidem p.135



Reincidentes en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta haya quedado firme.

3.2. DISEÑOS INDUSTRIALES

Los diseños industriales, a diferencia de las patentes protegen cuestiones meramente de forma y no técnicas. En realidad, hay cierto paralelismo entre los derechos de autor y los diseños industriales, el objeto de protección es similar y en muchas ocasiones iguales. En este apartado, se hará referencia tanto a las disposiciones estudiadas para las patentes.

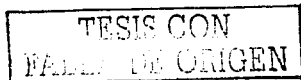
A) DEFINICIÓN Y DIVISIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

Los diseños industriales se han definido como aquellas creaciones estéticas que se utilizan en la industria para dar un aspecto peculiar y propio a los objetos.

En Términos del artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, los diseños industriales se dividen en:

1.- Los dibujos Industriales

Los dibujos industriales son toda combinación de figuras líneas o colores que se incorporen un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.



2.- Los Modelos Industriales

Por otro lado, los medios industriales, se constituyen por toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le da la apariencia especial en cuanto no implique efectos técnico.

La diferencia entre dibujos y modelos industriales, como se puede apreciar, radica en las dimensiones del objeto protegido. Cualquier tipo de estampado siendo bidimensional es un dibujo industrial, en tanto que cualquier otro objeto que tenga tres dimensiones será un modelo industrial.

B) REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

A diferencia de los inventos, los diseños industriales deben cubrir con dos requisitos únicamente, la novedad y la aplicación industrial.

Es menester señalar que la actual Ley de Propiedad Industrial corrigió un defecto de la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ya que este último ordenamiento consagraba como requisito "la Originalidad" y la aplicación industrial.

Aunque el cambio parece minúsculo, para los estudiosos de los derechos de autor implicó una corrección necesaria. "La originalidad es un concepto que

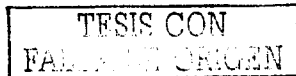
proviene de la doctrina autoral y en consecuencia su aplicación es más amplia que la novedad⁵⁹.

Como antes definimos, novedad es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. Este requisito implica que hay una identidad entre los antecedentes y el diseño a protegerse. La originalidad por otro lado, es un concepto más amplio y referido únicamente a la forma, sin importar si existe o no. En consecuencia, aunque todo lo nuevo es original, no todo lo original es nuevo.

Sin embargo, el artículo 31 de la ley de la Propiedad Industrial especifica el concepto de novedad al mencionar que serán nuevos los diseños "que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o combinación de características de diseños".

De tal forma la legislación vigente recupera para los diseños el concepto de novedad que impide el registro de diseños previamente conocidos o divulgados o de aquellos que no aporten una creatividad mayor por parte del solicitante. Este requerimiento es altamente subjetivo y depende del caso concreto, ya que no existe una regla para su aplicación. Por otro lado, "tampoco serán nuevos aquellos diseños que se conformen de combinaciones conocidas (aplicando quizá mutatis mutandi, el requerimiento de actividad inventiva a la forma)⁶⁰.

⁵⁹ Ibidem p.163
⁶⁰ Idem.



Ahora bien, por lo que se refiere a la utilidad, el requerimiento, como antes señalamos es de minimis, esto es, los elementos de diseño deben incorporarse a un producto aplicable a la industria.

C) ASPECTOS NO PROTEGIDOS DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

Existen ciertos elementos que aún y cuando se incorporan a los diseños industriales, no pueden ser protegidos por disposición expresa de la ley.

Estos aspectos son los siguientes:

- 1.- Característica o elementos dictados por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica;
- 2.- Características o elementos que no incorporen ningún diseño arbitrario del diseñador
- 3.- Características o elementos que permitan la incorporación o montaje del producto con otro del que forme parte o pieza integrante.

En la práctica es difícil determinar cuales aspectos meramente son técnicos ya que en la mayoría de los casos, por lo que habrá el IMPI de estudiar caso por caso los elementos a protegerse.

D) DOCUMENTOS A ANEXARSE A LA SOLICITUD.

Tal como las patentes, existen diversos requisitos que deben cubrirse para tener la fecha legal. La diferencia más notable radica en los dibujos, los cuales son un requisito indispensable para los diseños industriales.

"Por otra parte, la descripción únicamente nombrará las diversa vistas de los diseños. Mientras más vistas del producto se presentan, gozará el diseño de una protección más específica"⁶¹.

En diseños industriales no aplican las reivindicaciones, las cuales se suplen por la leyenda "Tal como se ha referido e ilustrado". Las solicitudes de diseño industrial tampoco se acompañaran de un resumen.

E) TRAMITACIÓN.

El trámite es similar al de las patentes, con la salvedad que concluidos el examen de forma se pasa directamente al examen de fondo sin que se publique la solicitud, sino hasta su concesión.

Es posible también reivindicar un derecho de prioridad pero únicamente por un período de seis meses a partir de la primera fecha legal.

⁶¹ Idem.



Los diseños industriales se protegen por un término de 15 años contados a partir de la fecha legal. Concluido este tiempo los diseños pasan al dominio público.

F) CONFLICTOS CON LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Es necesario indicar ahora, que las diversas protecciones de propiedad intelectual no son forzosamente excluyentes unas de otras. "En principio pueden coexistir las patentes con los diseños industriales, pues protegen aspectos diversos de un solo producto. Mientras que la patente se refiere a cuestiones meramente técnicas, los diseños industriales se refieren a cuestiones de diseño, esto es, estéticas. De igual forma, la protección autoral y los registros de diseños pueden coexistir en muchas ocasiones sin problema alguno"⁸².

A esta coexistencia de diversas figuras de protección sobre un solo producto se le conoce como el "principio de protección acumuladas". Tenemos entendido que el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDA), opta en la práctica por negar el registro de obras que tienen un fin meramente industrial. Sin embargo, como veremos más adelante, la finalidad industrial, en nuestra opinión no necesariamente se opone a la originalidad.

1.- Del principio de protección automática.

Un problema práctico que se presenta para las personas que son titulares de estos derechos radica en que por consejos de consultores, en diversas ocasiones se aconseja que algunos productos no se registren, valiéndose del llamado "principio de protección automática". Como es conocido, las obras autorales se encuentran protegidas desde el momento mismo de la creación, creando el registro autoral una mera presunción IURIS TANTUM sobre la originalidad de la obra. Sin embargo, en los diseños industriales el registro es constitutivo de

⁸² Ibidem p.210

derechos, y si el registro autoral procede, es muy probable que se pierda la novedad.

La preferencia por la protección autoral radica en la rapidez del trámite y su bajo costo, ya que comparativamente, una solicitud de diseño tarda en su trámite alrededor de 1 año y medio, en tanto que los derechos de autor pueden expedirse en 15 días. De igual forma el costo de un diseño es de alrededor de 1,300.00 pesos por derechos, en tanto que el de una obra autoral es de \$70.00 pesos.

La línea divisoria entre los diseños industriales y las obras de arte aplicado.

Completamente la información anterior, encontramos que el objeto de protección de los diseños industriales como de algunas obras autorales es casi idéntico.

No puede afirmarse que la protección autoral sea más fuerte que la protección industrial, ya que la nueva Ley Federal el derecho de Autor contempla mecanismos de protección para las obras tan eficaces como las existentes para propiedad industrial, como de algunas obras autorales es casi idéntico.

Particularmente, la legislación autoral en su artículo 13, menciona dentro del catálogo de obras susceptibles de protección autoral a las obras de arte aplicado, que incluyen en diseño gráfico o textil. El diseño textil sin duda se identifica plenamente con los dibujos industriales.

No obstante, el problema radica en la amplitud del diseño gráfico y su posible aplicación, pues entendemos que el diseño gráfico se aplica a muchos objetos tridimensional, como los empaques, ceniceros, trípticos o letreros, botellas, etc.

Sin embargo hay otros productos que por su complejidad o aplicación no pertenecen al diseño gráfico, sino al diseño industrial, como por ejemplo zapatos, relojes etc. Sin embargo estas creaciones muchas veces se identifican con analogías a las partes plásticas⁶³.

En conclusión, "es posible acceder a un principio de protección acumulada, para diseños industriales y obras autorales, sin embargo existirán algunas creaciones que por su carácter técnico o su complejidad, se protejan únicamente por la propiedad industrial"⁶⁴.

G) PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

Nuevamente se cita el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que permite el ejercicio del derecho en contra de infractores. Este artículo señala:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

⁶³ SCHMIDT, Luis C., "La protección de obras plásticas y de arte aplicado en México y en los países latinoamericanos" REVISTA MEXICANA DEL DERECHO DE AUTOR, México, año V. Núm. 14, diciembre-marzo de 1998, pag. 118

⁶⁴ Idem

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

XVIII. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

El único punto a tratar en este apartado, es la subjetividad del término "imitar", mencionado en la fracción XVII del anterior ordenamiento. A la fecha no existen criterios establecidos para determinar una imitación, y la aplicación de un análisis de confusión marcario no se estima pertinente para los diseños. En consecuencia, dejaremos esta tarea a los litigantes y a las cortes o para que establezcan criterios o lineamientos referentes a al interpretación de las imitaciones.

3.3. MARCA.

Concepto de marca.

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

A) DIFERENTES CATEGORÍAS DE MARCAS.

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas⁶⁵, las más importantes son las que surgen desde estas perspectivas:

1) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios.

Por tradición las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, un mercancía de otra, así como sus sinónimos: mercadería, efectos, bienes, artículos, etc. "Pero a partir de 1946, en la ley de marcas (Lanham Act) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas los servicios"⁶⁶. "La ley mexicana de 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios. Igual acontece con la vigente ley de 1991 reformada en 1994"⁶⁷.

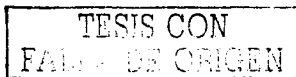
2) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En su evolución histórica, la protección a las marcas destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las

⁶⁵ Para la exposición y comentarios de la nueva ley mexicana sobre la materia, véase BECERRA RAMÍREZ, Manuel, "La Ley Federal de Variedades Vegetales", en LEX, SUPLEMENTO-ECOLOGÍA, México, julio 1997, pp. XVI a XVIII.

⁶⁶ RANGEL CRTIZ, Horacio, "El Foro" BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. undécima época Tomo XII No. 2 Segundo semestre 1999 México D.F. p.2

⁶⁷ RANGEL MEDINA, David, "Las marcas de servicios", en REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA, año IX, núm. 18, México, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190.



antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fábrica o leyes de marcas industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo. Las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, es ya frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera.

3) Consideradas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma tridimensional, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en forma de envase, frascos, etcétera.

4) Por último, se conocen como mixtas aquellas marcas que resulten de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

B) ADQUISICIÓN DEL DERECHO

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de las mismas cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (art 87 y 92, LPI).

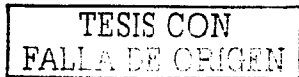
El uso como fuente del derecho a la marca⁶⁶.

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

1) Como una excepción que puede ser opuestas en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obteniendo mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaban dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismo o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera interrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del uso declarado en ésta (art. 92, frac. I, LPI)

2) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marcas mediante su uso tendrá además del citado derecho de excepción. El derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (art. 92 frac. I, parte final, LPI)

⁶⁶ Idem



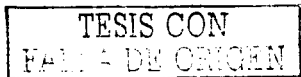
3) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismo o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró (art. 151, frac II, LPI).

C) EL REGISTRO DE LA MARCA.

Ya se ha dicho que según el sistema mexicano de la protección marcaría, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

D) MARCAS REGISTRABLES.

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de



los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca. En efecto, pueden constituir una marca:

1) 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;

2) Las forma tridimensionales;

3) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

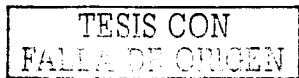
d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (art. 89, LPI).

E) MARCAS NO REGISTRABLES.

En segundo lugar, la ley establece un catálogo formado por denominaciones, "figuras, formas, letras, objetos, títulos, etcétera, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que señala el artículo 90 de la LPI en sus diferentes apartados"⁶⁹:

1) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (frac.I);

⁶⁹ GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, "La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio", REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA, México, año V, núm. 16, julio-septiembre de 1994, pág. 326



- 2) Los nombres propios, técnicos, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan amparares, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (frac.II);
- 3) Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (frac. III);
- 4) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (frac. IV);
- 5) Las letras, los números dígitos y los colores aislados (frac: IV);
- 6) La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables (frac. VI);
- 7) Las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (frac. VII);
- 8) Los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac. VIII);
- 9) La reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (frac.IX);

10) Las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (frac.X)

11) Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar éstos (frac. XI);

12) Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las misma o de sus parientes próximos (frac. XII).

13) Los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (frac. XIV).

14) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac. XIV);

15) Las marcas que sean o iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para se aplicadas a cualquier productos o servicio frac. (XV)

16) La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (frac. XVI);

17) La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar la marca (frac. XVII).

F) LA SOLICITUD DEL REGISTRO, INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER:

"La Ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar quién puede solicitar el registro, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos que han de aportarse en la solicitud, la documentación que debe acompañarse a la misma y, desde luego, la indicación de la autoridad ante quien debe formularse la solicitud"⁷⁰.

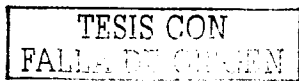
Asimismo, el trámite o curso de la solicitud con sus etapas correspondientes, está previsto por dicha ley. Los elementos y requisitos que en detalle deben concurrir en la solicitud y en su trámite, también son el objeto de las normas contenidas en el Reglamento Ley de la Propiedad Industrial.

Fue tradicional que la solicitud del registro de la marca se formulara mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaban al buen criterio de quien la redactaba; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado para utilizar un formato elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 5^o, frac. II, RLPI), "cuyo texto puede ser reproducido libremente con tal de que no se altere la información que ha de aportarse, cubriendo los espacios que para tal efecto aparecen en dicha forma impresa, en el orden que allí se demanda, las siguientes, dirigidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial"⁷¹.

- 1) Los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio con todos los datos pertenecientes, número, colonia, código postal, población, estado país.
- 2) Como la práctica más común es que intervenga un mandatario para solicitar el registro marcario, en el formato también deben aportarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio en el territorio nacional: calle, número, colonia, código postal, teléfono, población y estado; número de la inscripción en el Registro General de Poderes.
- 3) Tipo de marca: nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

⁷⁰ AMIGO CASTAÑEDA, Jorge, "Modernización del sistema de propiedad intelectual", COMERCIO EXTERIOR, MEXICO, edición especial, noviembre de 1994, pág. 156

⁷¹ Idem.

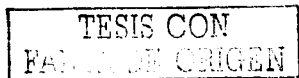


- 4) Debe de indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, deberá proporcionarse la fecha con la indicación del día, mes y año en que se inició el uso.
- 5) Productos o servicios que protege la marca: debiéndose indicar la clase a que corresponden, así como si se tratan de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda la clase.
- 6) Según se trate de una marca de fábrica, o de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país.
- 7) En los casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera.
- 8) Nombre y firma del solicitante o su apoderado; lugar y fecha (art. 113, Ley de la Propiedad Industrial, y 56 a 60, Reglamento Ley de la Propiedad Industrial).

G) LOS ANEXOS DE LA SOLICITUD.

DEBE AGREGARSE ESTA DOCUMENTACIÓN A LA SOLICITUD:

- 1) Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud
- 2) Siete etiquetas en blanco con las medidas reglamentarias, cuya exhibición no se requiere si se trata de marcas nominativas.
- 3) Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias.



- 4) Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los planos.
- 5) Documento que acredita la personalidad del apoderado.
- 6) En caso de marca en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.
- 7) Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (art. 114, LPI).
- 8) La solicitud se presentará en tres ejemplares en cada uno de los cuales deberá aparecer la firma autógrafa del solicitante.

H) TRAMITE DE LA SOLICITUD.

La solicitud de registro de la marca se presentará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con las información y anexos que han quedado señalados (art. 113 y 114 LPI y 56 y 57, RLPI).

El expediente que se forme con tales documentos queda sujeto a un trámite dividido en estas etapas:

- 1) El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida que ya se han descrito, quedaron satisfechos (art. 199, LPI).
- 2) El examen de novedad y de fondo, que consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como en

determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca (art. 122, 122 bis 123 y 124, LPI).

3) El acuerdo de concesión del registro o el que lo niega (art. 125, LPI). En caso de concesión

4) Ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolución será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (art. 127, LPI).

5) Contra la negativa no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, o sea el IMPI, por lo que el medio de impugnación del acuerdo denegatorio de registro debe consistir en un amparo indirecto ante el juez de distrito en materia administrativa.

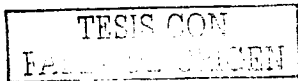
I) PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA. PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD

Con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales de la misma.

"La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, o cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase".⁷²

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones, etcétera, tiene las dos limitaciones que se mencionan: la que impone el principio de la especialidad por lo que toca a

⁷² RANGEL MEDINA, David, "La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana", en REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA, año X, núm. 20 julio-diciembre de 1972, pp. 183-190.



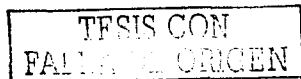
las mercancías y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve el alcance espacial o geográfico de sus efectos.

**J) ADOPCIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA
MEXICANO.**

La ley mexicana de la propiedad industrial se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece en su artículo 89 que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos y servicios, a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, el carácter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos. Dichas reglas son, en resumen:

- 1) Que las marcas que registrarán en relación con productos o servicios determinados (art. 93, LPI);
- 2) Que una vez efectuado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, y que al proteger posteriormente un



producto o servicios diversos con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro (art. 94 LPI);

3) La que ordena que la solicitud de registro de la marca, debe presentarse con la indicación de los productos o servicios a los que se aplicara la marca (art. 113, frac. IV, LPI);

4) La que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien previamente solicitó en otro país el registro de la misma marca, debe solicitarla en México para los mismos productos o servicios mencionados en la solicitud presentada en el extranjero (art. 118, frac. II, LPI);

5) Que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art. 90, frac. XVI LPI);

6) La que impide el registro de la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una negociación cuyo giro preponderantemente sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca (art 90, frac. XVII, LPI).

7) La que prohíbe que una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada

8) La que se considera como infracción administrativa el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada para amparar los

mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (art. 213, frac. IV, LPI);

9) La que define como infracción administrativa el uso, sin consentimiento de su propietario, de una marca registrada o semejante en grado de posibilidad de confusión. Como elemento de un nombre comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la marca (art. 213, frac. V, LPI);

10) La que también califica de infracción administrativa el uso de una marca previamente registrada, como nombre comercial de una negociación cuya actividad sea producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, si tal uso se efectúa sin el consentimiento del titular.

11) La que se sanciona como infracción administrativa el uso de una marca registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que ampara la marca registrada (art. 213, frac. XVIII, LPI);

12) La que también castiga como infracción administrativa la venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal marca se efectúa sin consentimiento del titular de su registro (art. 213, frac. XIX, LPI);

13) La que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada (art. 130, LPI); y

14) La que permite el empleo de la leyenda que indique que la marca que ostenta un producto o un servicio está registrada, sólo para el caso de que los



productos o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro (art. 131 en relación con el art. 213 frac. XXIII, LPI).

K) LA SITUACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS

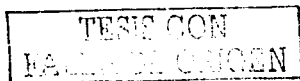
Pero el principio e la especialidad en la acepción que se mencionan no es absoluto. Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aun tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancía y servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.⁷³

L) RAZONES PARA EL TRATÓ PRIVILEGIADO A LAS MARCAS NOTORIAS

La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción a los citados principios o reglas de la territorialidad y de la especialidad. La protección excepción de esta marca está justificada por las siguientes razones:

- 1) Porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestará a confusión, equivaldría a un acto de competencia desleal;
- 2) Porque se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses de los que pueden ser inducidos a error;
- 3) Por la necesidad de proteger el trabajo honesto;

⁷³ Véase RANGEL MEDINA, David "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana" EN ACTAS DE DERECHOS INDUSTRIAL, año 1984-1985, t. 10 pp. 31-60, y RANGEL ORTIZ, Horacio, "la protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de invenciones y Marcas", EN EL FORO, ORGANOS DE LA BARRA MEXICANA-COLEGIO DE ABOGADOS, octava época, núm 2 México, 1998, pág. 101.



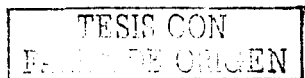
- 4) Por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos que son propiedad de otros, y
 - 5) Porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido por su trabajo.
- Interés protegido.

Por dicha razones se afirma que la protección de las marcas notoriamente conocidas obedece a un triple interés. Interesa a los dueños de esa clase de marcas que el prestigio y el activo intangible que simbolizan están protegidos contra el uso indebido y el deterioro que provoca su utilización no autorizada. También interesa a los consumidores estar protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por quienes no están autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

Pero además de beneficiar tantos a los titulares de estas marcas notorias como a los consumidores, con la protección privilegiada que se brinda a dichos signos distintivos se promueven prácticas comerciales equitativas y honestas.

M) EL ARTÍCULO 6 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS.

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas de gran renombre. La figura se adoptó en las modificaciones hechas al convenio en



las revisiones de la Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo. Es el artículo 6 bis del Convenio de París el que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre la marca notoria. Según el texto del citado precepto, los países miembros de la Unión adquieren estos compromisos:

- 1) Negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida;
- 2) Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marcas notoria;
- 3) Prohibir el uso indebido de una marca notoria.

N) LA JURISPRUDENCIA MEXICANA, REFERENTE A LAS MARCAS.

Antes de ser proclamada en la legislación mexicana la protección de las marcas notorias, con las características que presentan el artículo 90 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables en esa materia. Los tribunales sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el caso de Bulova en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos.⁷⁴ Las nociones del caso Bulova fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., Cadillas, Sear, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etcétera⁷⁵.

⁷⁴ *Gaceta de la Propiedad Industrial*, México, noviembre de 1995, p. 1489.

⁷⁵ RANGEL MEDINA, David, "La protección de las marcas notorias...", Op. cit pág 35-60; RANGEL ORTIZ, Horacio, "Notorious mark and prior use-recent mexican jurisprudence", EN TRADEMARK WORLD, INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING LTD., London, June, 1990, pag. 34-37



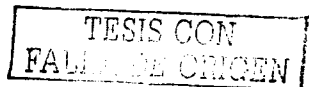
O) LA MARCA NOTORIA Y LA LEY MEXICANA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tanto en la Ley de invenciones y Marcas de 1975 como en el primitivo texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, se aludía a las marcas notoriamente conocidas, pero no es sino hasta las reformas de 1994 a esta última ley cuando se incorpora de una manera expresa la protección de las marcas notoriamente conocidas con las características de privilegio sentadas por la jurisprudencia mexicana. Puede afirmarse que en este aspecto la ley nacional excede a las normas del artículo 6 bis del Convenio de París, por cuanto que de un modo expreso rompe la barrera tradicional del principio de la especialidad.

En efecto, según el artículo 90 de la Ley de la propiedad industrial de 1991, reformada en 1994, no serán registrables como marca: "XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio. "

El mismo precepto, para evitar que el concepto de notoriedad quede sujeto al criterio de la autoridad o de los particulares, desvanece esa facultad discrecional para CALIFICAR DE notoria la marca de que se trate, al aclarar en el propio artículo, cuya fracción XV ha sido transcrita en su primer párrafo, que:

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la



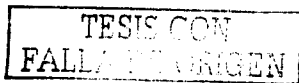
marca como consecuencia de las actividades comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

P) DURACIÓN DEL DERECHO PROVENIENTE DEL REGISTRO

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha legal, que es el día de la presentación de la solicitud (art. 95 LPI). Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de diez años a condición de que la solicitud de renovación se presente por el titular del registro dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia (art. 95 y 133, LPI).

Según la ley de Invencciones y Marcas, abrogada por la actual ley de 1991, la renovación sólo procedía cumpliendo también la condición de comprobar el uso fehaciente, efectivo y continuo, interrumpido de la marca por su aplicación a los productos o servicios (arts. 139 y 140, LIM).

Conforme a la ley vigente sólo se exige que el uso de la marca no se haya interrumpido por un plazo de tres años consecutivos, y en lugar de comprobar el uso, para conceder la renovación del registro basta hacer la declaración bajo protesta de decir verdad, de que la marca se ha usado por lo menos en uno de los productos o servicios y que no ha sido interrumpido el uso durante tres o más



años. Requisito que puede ser condonado cuando se alegue causa justificada (art. 134, LPI).

En abierta contradicción a una de las reglas de la especialidad de la marca, cuando la misma marca se encuentre registrada varias veces para proteger otras tantas categorías de productos o servicios, bastará la renovación en alguno de dichos registros para que se beneficien de la renovación los restantes registros (art. 135, LPI).

Q) DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

Por virtud del registro de la marca su propietario goza de las siguientes prerrogativas:

- 1) Derecho, al uso exclusivo de la marca (art. 87 y 126, LPI).
- 2) Derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción.
- 3) Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción (art. 190, 191, 192, 192 bis I, LPI);
- 4) Derecho de que el IMPI dicte la resolución administrativa de infracción previo el desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto

infractor y la contestación y pruebas que esté aporte (art. 193, 194, 197 y 198, LPI);

5) Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora (art. 199 bis, frac. II, LPI)

6) Derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. III, LPI);

7) Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. IV y art. 211, 212 bis y 212 I, LPI);

8) Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis, III, LPI);

9) Derecho de solicitar la práctica de visitas para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (art. 203 a 209 y 217, LPI);

10) Solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra infractores (art. 214, LPI);

11) Exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción (art. 221, LPI);

- 12) Derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicio por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca (art. 221 bis, LPI);

- 13) El derecho de solicitar del IMPI la investigación de las infracciones administrativas (art. 215, LPI);

- 14) Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con carácter oneroso o a título gratuito (arts. 136, 137, 138 y 139, LPI);

- 15) Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo (art. 142, LPI);

- 16) Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (art. 143, 146 y 147, LPI);

- 17) Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez años (art. 95, 133, 134 y 135, LPI)

- 18) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación (art. 154, LPI y 63, RLPI);

19) Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (art. 155, LPI),

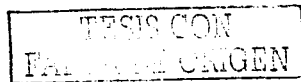
20) Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación (art. 192, bis, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 199 bis, 199 bis 1 y 199 bis 3, LPI) y

21) Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial (art. 225 en relación con el art. 223 fracs. I y II, LPI).

R) OBLIGACIONES DEL TITULAR.

Los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada, que consisten en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, son lo siguientes:

1) Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos. El incumplimiento de esta obligación trae consigo la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el uso de la marca, independientemente de la voluntad de su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca (art. 130, LPI);



2) Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128, LPI);

3) Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procederá la cancelación del registro (art. 153, LPI);

4) Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta prohibición de usar la marca se decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga; cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básico en casos de emergencia nacional (art. 129, LPI). El desacato a esta prohibición será sancionado como infracción administrativa (art. 213, frac. XIII, LPI);

5) Usar la leyenda "Marca Registrada" o las siglas "M.R." o la letra "R" únicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131 LPI). El incumplimiento de esta disposición será sancionados como una infracción administrativa (art. 213, frac. XXIII, LPI);

6) Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca las leyendas "Marcas Registradas", "M.R.:" o "R", o por algún otro medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligación origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa de infracción de derechos por parte del IMPI (art. 229 en relación con los art. 199 bis y 199 bis 1, LPI);

7) En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precautorias: "I. Comprobar ante dicha autoridad: la violación a su derecho; que tal violación es inminente; la posibilidad de sufrir un daño irreparable y el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. II otorgar fianzas, y III proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad" (art. 199 bis 1, fracs. I, II y III, LPI);

8) Inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisión de los derechos que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143, LPI);

9) Inscribir en el IMPI la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 136, LPI);

10) Antes de la celebración del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma, y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato (art. 65 RLPI);

11) Inscribir la franquicia en el IMPI. Al omisión de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 142, parte final, LPI);

12) Renovar el registro de la marca. La falta de renovaciones causa la caducidad del registro (art. 133 y 152, frac. I, LPI).

S) MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE LA MARCA

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcarío son las siguientes:

1) Caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo;

2) Caducidad del registro porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a

menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho periodo (art. 130 y 152 frac. II, LPI);

3) Caducidad del registro porque no se efectúa su renovación (art. 152, frac. I, LPI);

4) Cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca (art. 154, LPI);

5) Cancelación por dilución de la marca motivada porque su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registro (art. 153, LPI);

6) Nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (art. 151, LPI)

T) NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

Los motivos determinantes de la nulidad del registro de la marca son los siguientes:

1) Porque se otorgó el registro en contravención de la Ley de la Propiedad Industrial del 1991 reformada en 1994 o de la vigencia cuando el registro fue concedido (art. 151, frac. I LPI);

2) Cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando la marca registrada sea identifica o semejante en grado de posibilidad de confusión, a otra que haya sido con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada. Las

marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos o similares productos o servicios. Además, quien alegue el derecho preferente por uso anterior, deberá comprobar el uso interrumpido de la marca antes de la fecha de presentación de la registrada.

El uso que se invoque puede haberse efectuado en el país o en el extranjero (art. 151, frac. II, LPI);

3) Cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos (art. 151, frac. III, LPI);

4) Cuando existe conflicto de un registro contra otro registro, el cual surge cuando un registro se otorga no obstante la existencia de otro que está vigente para una marca igual o semejante en grado de posibilidad de confusión que, además, distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios similares (Art. 151, frac. IV, LPI)

5) Cuando el representante del dueño de una marca registrada en el extranjero solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el expreso consentimiento del titular del registro extranjero (Art. 151, frac. V, LPI).

U) AUTORIDAD COMPETENTE PARA DECIDIR LA NULIDAD.

A diferencia de lo que acontece en los sistemas de otros países, en donde es una autoridad judicial la que tiene competencia para decretar la nulidad de los registros marcarios, en México dicha competencia es de la misma autoridad

administrativa que concedió el registro. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el que conoce de la acción de nulidad y el que decide acerca de la misma.

El procedimiento puede ser iniciado a instancias de parte interesada, lo mismo que a petición del Ministerio Público. También puede instaurarse de oficio por el propio Instituto.

La oportunidad para promover este juicio administrativo de nulidad varía según la causa de nulidad que se alegue.

Contra la determinación que se dicte, ya sea decretando la nulidad o negándola, no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razón por la cual la inconformidad contra el fallo administrativo deberá hacerse valer ante un juez de distrito, mediante el juicio de amparo.

W) LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA

Sin que afecten la validez del registro, cuya terminación queda sujeta a la procedencia de alguno de los motivos antes expuestos, existen otras restricciones o limitaciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, los cuales se contemplan, en los siguientes casos:

1) Una primera hipótesis consiste en el uso de la marca o de una muy parecida a la registrada, hecho de buena fe un tercero antes de ser presentada la solicitud

de registro, para distinguir los mismos o similares productos o servicios (art. 921 frac. I, LPI);

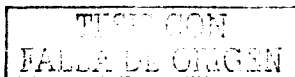
2) El segundo supuesto se refiere a la persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada si dicho producto fue introducido lícitamente en el comercio, bien sea por el titular del registro o por un licenciatario (Art. 92, frac. II, primer párrafo, LPI);

3) Tampoco produce efectos el registro de la marca contra importación de productos legítimos a los que se aplica la marca, ya sea para usarlos, distribuirlos o comercializarlos en México (art. 92, frac. II, párrafo segundo, LPI).

En relación con esta ineficacia del registro marcario a que aluden los dos párrafos de la fracción segunda del artículo 92 de la LPI, el reglamento establece la presunción de que los productos que se importen son legítimos, cuando concurren estas obligaciones:

4) La introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciatario de la marca registrada, y

5) Los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sea sus licenciatarios o sublicenciatarios (Art. 54, frac. I y II, RLPI).



El mismo reglamento establece normas que permitirán considerar quiénes son integrantes de un mismo grupo económico de interés común (art. 55, RLPI);

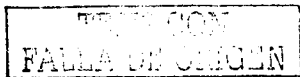
6) Una situación más de ineficacia del registro de la marca ocurre en relación con quien aplique su nombre propio o su razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste o a su establecimiento, o que lo use como parte de su nombre comercial, a condición de que lo distinguan de un homónimo ya registrado como marca o publicación como nombre comercial (art. 92 frac. II, LPI).

La consecuencia de que el uso de la marca se lleve a cabo en las condiciones señaladas en los apartados anteriores, será que dicha actividad comercial no implicará la comisión de las infracciones administrativas o delitos previstos en materia de marcas (parte final del art. 92, LPI).

X) LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN MATERIA DE MARCAS.

1) Concepto

Se dice que hay importaciones paralelas cuando un producto marcado con las características de un producto auténtico es importado a un país por un tercero distinto al dueño de la marca registrada en el país de la importación y sin el consentimiento expreso de dicho titular, que también es dueño de la marca en el país del que proviene el producto importado.



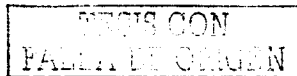
Se complementa e ilustra dicho concepto si se tiene por un lado a un titular de una marca registrada en el país A. En el país B, el mismo titular o un licenciatarlo usa la misma marca para identificar productos idénticos. Un tercero compra los productos idénticos. Un tercero compra los productos en cuestión en el país B y por el motivo que sea (generalmente diferencia de precios) los importa al país A sin el consentimiento del titular.

Y) LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN EL SISTEMA MEXICANO

En la ley mexicana el tema de las importaciones paralelas en materia de marcas es tratado en las disposiciones que se refiere a las restricciones impuestas a los dueños de marcas registradas. Dichas limitaciones se entienden fácilmente en los distintos casos que ya se mencionaron al tratar las limitaciones establecidas por el artículo 92 de la LPI, salvo la situación prevista por la fracción II, conforme a la cual el registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

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

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

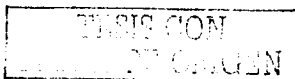


Como el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 92 de la LPI alude expresamente al hecho de que el dueño de la marca registrada no podrá oponerse a "la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca que realice cualquier persona", habrá que concluir que las importaciones paralelas se encuentran expresamente permitidas en el ordenamiento marcarío mexicano, ya que la importación paralela se produce exclusivamente cuando la casa dueña de la marca registrada en el país de origen de importación. Se trata de un paralelismo entre la mercancía importada por un tercero sin el consentimiento expreso del dueño de la marca registrada, cuya circulación la permite el legislador por haber sido introducida en el comercio del país de origen con el consentimiento expreso del dueño de la marca registrada en ambos países.

Si no existe esa identidad de titulares de marcas en ambos países, no puede hablarse de importaciones paralelas y serán situaciones de infracción por no quedar en la excepción decretada por el apartado del artículo 92 que es objeto de este comentario.

Z) AGOTAMIENTO INTERNACIONAL Y AGOTAMIENTO ORDINARIO DEL DERECHO DE MARCAS.

Del estudio de conjunto de la fracción II del artículo 92 de la LPI y del artículo 54 de su reglamento, acerca de la presunción de legitimidad de los productos importados, se desprende que lo previsto en el segundo párrafo de la fracción II



del artículo 92 es una situación de agotamiento internacional del derecho de marca.

"En cambio, debe interpretarse que lo previsto en el primer párrafo de la misma fracción II del artículo 92, es una situación de agotamiento ordinario o local, porque es esta parte del artículo 92 no se habla de importación, sino simplemente de distribución, comercialización y uso. En contraste con un agotamiento internacional, como es el previsto en el segundo párrafo de la fracción II del propio artículo, en donde se impide al dueño de la marca registrada perseguir actos de importación, después de que el producto ha sido introducido en el comercio de un país extranjero"⁷⁶.

3.4. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física, de las demás que tiene la misma o similar actividad industrial o mercantil.

"El rótulo del establecimiento es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación como una variante del nombre comercial"⁷⁷.

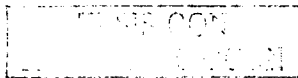
"La muestra de establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano estuvo reglamentada por el Código de Comercio de 1884"⁷⁸.

En la ley mexicana vigente, que ni la muestra, ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.

⁷⁶ FANGEL ORTIZ, Horacio, "Parallel importation of trademarked products - Mexico", EN TRADEMARK WORD, ISSUE 61, INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING LTD. London, October 1993, pág. 16-19

⁷⁷ GARRIGUES, Joaquín, *Curso de derecho mercantil*, Op. Cit., p. 255; indica que el rótulo nominativo es el que se compone del nombre del comerciante o de la sociedad, que el rótulo emblemático es el que se forma con denominaciones de fantasía. Por su parte, Rodrigo Uria, *Derecho mercantil*, undécima edición, Madrid 1976, pág. 63 dice que el rótulo es el nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento; que el registro de los rótulos presenta a las demás modalidades de la propiedad industrial, la especial característica de que el registro del mismo tiene efectos limitados al municipio donde está ubicado el establecimiento.

⁷⁸ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Diccionario Jurídico mexicano. Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM*, Mexico, 1982, T. IV pág. 99



A) SUS DIFERENCIAS CON LA MARCA.

Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En tanto que, en términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.

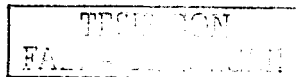
B) ADQUISICIÓN DEL DERECHO.

La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo (art. 105, LPI), siguiendo la ley mexicana el principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro.

Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la Gaceta de la propiedad industrial a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo (art. 106, LPI).

C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PROTECCIÓN.

Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que éste goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación para el derecho al uso exclusivo de dicho nombre

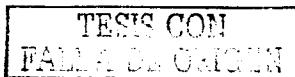


surja a favor de su propietario. La exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren estas circunstancias:

- 1) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;
- 2) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o, en su caso, en toda la República;
- 3) Que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geográfica determinada o en todo territorio nacional, tenga características propias, originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor (art. 109, LPI), y
- 4) Que el nombre que desea publicar no tenga, en lo que sea aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada (art. 109, LPI).

D) PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. SUS EFECTOS

Aun cuando el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea



publicado, con lo cual se producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

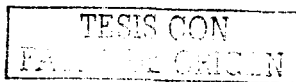
Lo anterior significa, por tanto, que en el sistema mexicano no se exige el registro del nombre comercial para que a su propietario se le reconozca el derecho a su uso exclusivo; pero admite la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación la consecuencia de establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

E) REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN.

Para el trámite y publicación del nombre comercial son aplicables, en términos generales, las mismas disposiciones que corresponden al registro de la marca, salvo la exigencia de acompañar a la solicitud de publicación del nombre comercial las pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominación aplicada a un giro industrial o comercial (art. 107, LPI). Es decir, en tanto que para solicitar y obtener el registro que la marca ya está en uso para los productos o servicios de que se trate, para solicitar y obtener la orden de que se publique el nombre comercial es preciso acreditar que el nombre en cuestión ya se encuentra en uso.

F) TRÁMITE DE LA SOLICITUD.

La solicitud de la publicación del nombre comercial también tiene varios puntos de semejanza, en cuanto a su tramitación, con el trámite para el registro de la

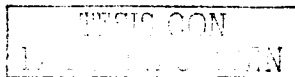


marca. En virtud de que para ser publicado debe tener elementos peculiares que permitan distinguir al establecimiento de que se trate, de otros de su mismo genérico, un paso importante en el trámite de la solicitud de publicación es el examen de fondo, el cual se practica a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, aplicado al mismo giro mercantil, cuya publicación se encuentre en trámite o un nombre comercial ya publicado con anterioridad. Este examen de novedad tendrá por objeto investigar, asimismo, si existe una marca registrada o en vías de registro que ampare productos o servicios iguales o similares a los que se relacionan con el principal giro de la empresa que solicita la publicación. Igualmente servirá para dejar en claro si el nombre comercial analizado está al margen de los impedimentos que para el registro de la marca se consignan por la ley (art. 108 y 109, LPI).

G) DURACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN.

Así como el registro de la marca tiene una duración de diez años, el efecto de la publicación del nombre comercial tiene limitada su vigencia al mismo periodo de diez años. Y del mismo modo que el registro de la marca puede ser renovado, la publicación del nombre comercial también podrá serlo indefinidamente por periodos de diez (art. 110, LPI.)

La oportunidad para solicitar la renovación de la publicación del nombre comercial es el último semestre de cada periodo de diez años, como ocurre en las solicitudes de renovación de registros marcarios. Periodo en tanto que de éstos la ley concede un periodo de gracia para la solicitud de renovación del



registro se presente dentro de los seis meses de vencido el término de los diez años, en el caso del nombre comercial la ley es omisa al respecto, por lo que se concluye que dicho plazo de gracia no opera para quienes, por morosidad o por inadvertencia, no solicitan la renovación de la publicación del nombre comercial durante los últimos seis meses que proceden al transcurso del plazo de diez años.

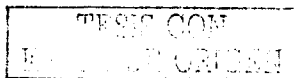
La parte final del artículo 110 de la LPI, de un modo expreso sanciona la falta de renovación del nombre comercial con la cesación de los efectos de la publicación.

H) DERECHOS DEL TITULAR

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no señala ninguno de modo expreso y específico, salvo el de carácter genérico relativo a su uso exclusivo por el titular. No obstante, el artículo 112 de la LPI establece que el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas que se refieren a las marcas.

En consecuencia, el titular de un nombre comercial protegido legalmente, tiene las siguientes prerrogativas:

- 1) La facultad de transmitirlo con el establecimiento identificado con dicho signo distintivo, a menos que se estipule lo contrario (art. 111, LPI);



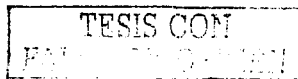
2) El derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero use el mismo nombre comercial o uno semejante en grado de posibilidad de confusión, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro (Art. 213, frac. XVII, LPI). LA usurpación que se realizaba por la adopción del mismo nombre comercial era castigada como delito en la ley abrogada, en tanto que el uso indebido de un nombre comercial imitador del protegido, se sancionaba como infracción administrativa. Conforme a la ley actual ambas formas de usurpación son sancionadas como infracciones administrativas de acuerdo con el mencionado artículo 213, fracción XVII, en relación con lo dispuesto por el artículo 214 e la LPI;

3) El titular del nombre comercial protegido, también puede solicitar que se declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión. Esta nulidad se apoya en los artículos 151 fracción I y 155, en relación con el artículo 90 fracción XVII, de la LPI;

4) El titular el nombre comercial también puede conceder licencias y franquicias de su signo distintivo.

1) OBLIGACIONES DEL DUEÑO DEL NOMBRE COMERCIAL.

Las obligaciones del dueño del nombre comercial, son lo que sean aplicables, las establecidas en la relación con las marcas (art. 112, LPI).



3.5 DENOMINACIONES DE ORIGEN

Concepto. La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedad derivadas de los elementos naturales propios naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradicional artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.

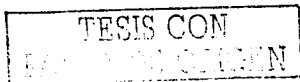
A) FUENTES DEL DERECHO

El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración de protección que debe ser hecha por el IMPI, de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico (art. 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164, LPI).

Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, dicho instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitará el signo correspondiente (Art. 168, LPI).

B) DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN.

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que la revoque (art. 165, LPI).



Sin embargo, los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas con detalle las modificaciones que se piden y las causas que las motivaron (Art. 166, LPI).

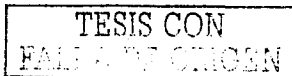
C) TITULAR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

El titular de la denominación de origen protegida conforme a la declaración correspondiente hecha por el IMPI, es el Estado mexicano (art. 167, LPI).

D) USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

Para poder usar lícitamente una denominación de origen protegida es menester contar con una autorización, la cual es susceptible de ser otorgada por el Instituto a una persona física como a una persona moral que satisfaga los requisitos señalados por la ley de la materia (Art. 169, 170 y 171, LPI). La normatividad de quien tiene el carácter de usuario autorizado o usuario registrado de la denominación de origen es básicamente la siguiente:

1) Los efectos de la autorización para usar la denominación de origen duran diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud en el IMPI. Este plazo es renovable por periodos también de diez años;

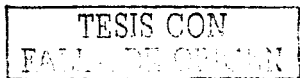


2) El usuario autorizado está facultado para transmitir la autorización de uso de que es titular, siempre que el nuevo usuario cumpla los mismo requisitos que a él le fuerón exigidos para la obtención del derecho (Art. 174, LPI);

3) El usuario autorizado también está facultado a permitir el uso de la denominación de origen mediante convenio, que para surtir efectos, deberá ser autorizado por el IMPI (art. 175, LPI);

4) En cuanto a sus obligaciones, el usuario autorizado debe usar la denominación de origen tal y como aparezca protegida en la declaración (art. 173, LPI); también tiene la obligación de inscribir en el instituto el documento donde conste la trasmisión de su derecho de usuario (art. 174, LPI), así como el Convenio celebrado con el subusuario autorizado (art. 175, LPI);

5) El modo de concluir la autorización de usuario de la denominación de origen se produce por nulidad, cuando la autorización fue otorgada en contravención a la LPI, cuando se otorgó con base en información y documentación falsas; por cancelación porque la denominación de origen se usa en forma diferente a la establecida en la declaración de protección, y por la determinación del plazo de vigencia de la autorización. Dichas formas de perder los efectos de la denominación de origen serán declaradas por el Instituto, ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal (art. 176, LPI).



**E) DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS PROTEGIDAS
INTERNACIONALMENTE.**

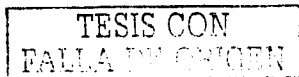
l) La denominación de origen Tequila.

Como consecuencia de una solicitud de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria Y Comercio y de otras solicitudes formuladas por Tequila Herradura, S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera de la ciudad de Guadalajara, dicha Secretaria pronuncio la Declaración general de protección para la denominación de origen del nombre Tequila (resolución de 22 de noviembre de 1974).

Según esta resolución, la palabra tequila sólo podrá aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial de calidad establecida por la Dirección General de Normas, debiendo ser las características y componente del producto y el procedimiento para su elaboración, los que se fijen en dicha norma de calidad.

Se establece como territorio de origen el comprendido en cuarenta y tres municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

Con posterioridad, y antes la solicitud de 20 de septiembre de 1976, formulada por Tequilera La Gonzaleña, S.A. para que para que se fuese ampliado el territorio de origen al estado de Tamaulipas, y considerando asimismo:



1) Que los industriales del estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en el estado de Tamaulipas;

2) Que los agaves cultivados en la zona de dicho estado cumplen con los requisitos de calidad establecidos por la norma respectiva;

3) Que es necesario contar con un mayor volumen de materia prima para producir tequila a fin de satisfacer la demanda del producto en el extranjero, y

4) Evitar el uso de azúcares distintos al del agave en su elaboración, se dictó una segunda Declaración general de protección a la denominación de origen tequila, que dejó sin efectos la anterior.

Conforme a esta segunda declaración, que es la vigente, el territorio de origen es el comprendido en los cuarenta y tres municipios señalados en la primera declaración, ampliando a once municipios más de estado de Tamaulipas.

II) La denominación de origen Mezcal.

El 13 de julio de 1994 la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., solicitó la elaboración de protección de la denominación de origen mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre que tenga las características, componentes, procediendo para su elaboración y comercialización que se ajusten a lo establecido en la norma mexicana correspondiente.

La declaración de protección de la bebida mezcal se establece para la región geográfica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el estado de Oaxaca, la zona denominada Región del Mezcal, que incluye los municipios de Sóla de Vega, Miahutlan, Yautepec, Santiago Matatlán, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán.

III) La denominación de origen Olinalá.

La Unión de Artesanos Olinca, A.C. mediante escrito de 20 de mayo de 1993, solicitó la declaración de protección de la denominación de origen Olinalá para ser aplicada a la artesanía de madera.

Por resolución de 11 de noviembre de 1994, el IMPI otorgó la protección a la denominación de origen Olinalá para la región geográfica que comprende el Municipio de Olinalá que se localiza al noroeste de Chilpancingo, estado de Guerrero, colindando al norte con el estado de Puebla, al sur con Cualac, al oeste con Ahuacotzingo en el estado de Guerrero.

IV) La denominación de origen Talavera de Puebla.

La empresa Talavera de Puebla, S.A. de C.V., solicitó la declaración de protección de la denominación de origen Talavera de Puebla, para ser aplicada a la artesanías de la Talavera que se elabora con materias primas de los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla, y Tecali, elaborados con técnica y recetas de la zona blanca y azulejo de Talavera de Puebla.

Por resolución de 9 e marzo de 1995 el director general del IMPI otorgó la protección legal a Talavera de Puebla como denominación de origen, estableciendo como región geográfica a la zona denominada zona de Talavera, que comprende los distritos judiciales ya mencionados.

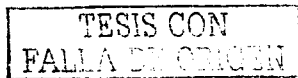
V) La denominación de Origen de Talavera.

Sin embargo, el gobierno del estado de Puebla solicitó la modificación de la denominación de origen Talavera de Puebla por el de Talavera, en virtud de haber sido modificado a región geográfica protegida por la anterior denominación, por el de la zona de Talavera.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial por resolución de 1 de septiembre de 1997 ha pronunciado la declaratoria general de protección de la denominación de origen Talavera (DOF del jueves 11 de septiembre de 1997).

F) PAÍSES OBLIGADOS A PROTEGER LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS

De acuerdo con lo que dispone el artículo 1 del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen, del que México es parte, los demás países a los que se aplica dicho instrumento internacional están obligados a proteger estas cuatro denominaciones de origen, por estar reconocidas y



protegidas en el país de origen, que es México, y registradas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La protección asegurada por el Arreglo contra toda usurpación o imitación incluye la prohibición de usar las denominaciones acompañadas de expresiones como "genero", "tipo", "manera", "imitación" o similares (art. 3 del Arreglo).

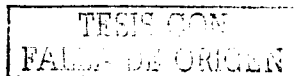
Los estados comprometidos a brindar la citada protección, son: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, República Checa, Togo y Túnez.

3.6 ANUNCIOS O AVISOS COMERCIALES.

A) Concepto

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificados de mercancías, servicios y establecimientos comerciales ya estudiados.

Con la marca se distinguen mercancías y servicios; con el nombre comercial, rótulo o muestra, se identifican establecimientos industriales y comerciales; con la denominación de origen se identifican productos procedentes de cierto y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada productor los distinga entre sí con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicaciones para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

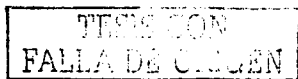


Del aviso comercial, también conocido como anuncio comercial, debe decirse que no está incluido entre los objetos de la protección de la propiedad industrial por el Convenio de París.

Se puede formular un concepto más amplio del aviso comercial, si se acude al Reglamento de anuncios para el Distrito Federal de 29 de noviembre de 1976 que el artículo 6° define al anuncio como todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales, industriales o mercantiles.

B) CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS.

El mismo reglamento contiene una clasificación de los anuncios atendiendo al lugar en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, etcétera (Art.19); atendiendo su duración: los que tienen un carácter transitorio como la propaganda impresa, y los que se consideran permanentes: los pintados en predios, muros, bardas (Art. 20) Por sus fines, los anuncios se clasifican en: denominativos, los que sólo contengan el nombre, razón social o actividad a que se refieren a marcas, productos, servicios o actividades análogas para promover su venta, uso o consumo (Art. 21, frac. II); mixtos, los que contengan como elementos del mensaje publicitario los elementos comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda (art. 21 frac. III).



C) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

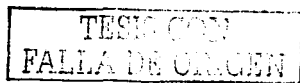
Ley de 1928. Como signo distintivo, el aviso comercial fue incorporado por primera vez en México dentro de las normas protectoras de la propiedad industrial, en las Ley de Marcas y de avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928.

Según dicho ordenamiento, quien para anunciar al público un comercio, negociación o efectos, hiciere uso de avisos con originalidad que fácilmente los distinguiese de los de su especie, podría adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando, así como el derecho de impedir el uso por terceros, de avisos iguales o semejantes, al grado de que al primer golpe de vista se confundieran en su conjunto (Art. 57).

La protección del aviso se alcanzaba mediante su registro, el cual producía efectos durante quince años, al vencimiento de cuyo plazo el aviso comercial caía bajo el dominio público (art. 58).

Ley de 1942. La ley de la Propiedad Industrial del 30 de diciembre de 1942 reprodujo en su artículo 209 la disposición de la ley de 1928, relativa al reconocimiento del derecho exclusivo de uso de avisos comerciales que fuesen registrados.

La variante de esta nueva ley consistió únicamente en reducir los efectos del registro a un plazo de diez años.



Ley de 1975. La ley de Invencciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 mantuvo la misma protección al aviso comercial en sus artículos 174 a 178, preceptos equivalentes de los artículos 209 a 213 de la antigua ley de 1942.

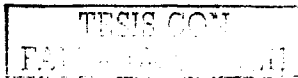
La deficiente reglamentación de esta clase de signos distintivos de la empresa pudo haberse remediado al prepararse el proyecto de esta nueva ley, pero no ocurrió así. En el anteproyecto enviado al Congreso ni siquiera aparecía el título destinado a los avisos comerciales. Habiéndose hecho notar esta omisión, de prisa y sin ningún estudio se recurrió al fácil expediente de copiar las disposiciones alusivas de la ley anterior, intercalando entre las denominaciones de origen y los nombres comerciales el título sexto, con un capítulo único, para el anuncio comercial.

D) EL RÉGIMEN DEL AVISO COMERCIAL CONFORME A LA LEY VIGENTE.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 conservó sustancialmente en el capítulo III del título cuarto la reglamentación de este signo distintivos establecida en la ley anterior. Y en las reformas de 1994 sólo se introdujo como novedad la inclusión expresa de infracciones administrativas al aviso comercial protegido.

E) CONCEPTO LEGAL.

Con mejor técnica que las que le precedieron, la vigente ley proporciona de modo expreso el concepto de este signo distintivo diciendo que se considera aviso



comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (Art. 100, LPI).

F) CÓMO SE ADQUIERE EL DERECHO SOBRE ESTE SIGNO DISTINTIVO

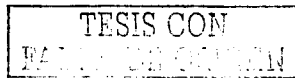
El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro en el IMPI (art. 99, LPI).

G) DURACIÓN DE LA EXCLUSIVIDAD.

Igual que la ley anterior a la vigente, ésta señal un plazo de diez años para la vigencia del registro del aviso comercial, pero a diferencia de aquélla, la cual no admitía prórroga, la ley actual dispone que el registro podrá renovarse por periodos de diez años también (art. 103, LPI).

H) DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO

La prerrogativa que confiere el registro del aviso comercial, salvo la del derecho a su exclusivo por su titular, no se menciona expresamente por la ley, la cual indica que estos signos distintivos se registrarán, a falta de disposición especial por o establecido en materia de marcas. De este modo se debe concluir que el registro es transmisible a terceros y que también su titular podrá conceder licencias de uso. Esta última prerrogativa se confirma al definirse como infracción administrativa el uso de un aviso comercial registrado o semejante en grado de



confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (art. 104 y 213, frac. XVI, LPI).

I) PÉRDIDA DEL REGISTRO.

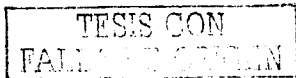
Ya se ha dicho que el plazo original de diez años de vigencia es renovable, de donde resulta que la primera razón para que desaparezcan los efectos jurídicos del registro es que el mismo no sea renovado, o sea, por el vencimiento del plazo. En relación con su nulidad, podrá ejercitarse tal acción si en el otorgamiento imperó alguna de las prohibiciones relativas al registro de las marcas.

J) RESTRICCIONES EN LA ELECCIÓN DE LOS ANUNCIOS.

Las limitaciones para elegir un aviso comercial provienen de las disposiciones sobre propiedad industrial y de las que pertenecen a otros ordenamientos legales. Por tanto, antes de adoptar el texto de un anuncio comercial, sea para registrarlos como avisos o bien para su simple uso, es conveniente que se atienda a lo que disponen dichas leyes.

K) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ya se dijo el registro de los avisos comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas en relación con las marcas. Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso o anuncio comercial

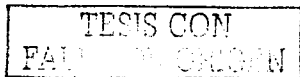


tendrá, entre otras, la imitación que el artículo 90 de la LPI señala para la registrabilidad de los signos marcarios. Así, no deberá registrarse un aviso comercial consistente en denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos, servicios o establecimientos que pretendan anunciarse (frac. XIV del citado artículo).

Tampoco deberá admitirse el registro, como aviso comercial, cuando su contenido sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres (art. 4º; LPI).

L) REGLAMENTO DE ANUNCIOS

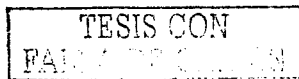
Con base en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial que también prohíbe el registro de avisos comerciales que contravengan cualquier disposición legal, en la elección de estos signos distintivos también conviene tener presentes algunas disposiciones del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, como la referente a que el contenido y mensajes de los anuncios deberá ser veraz, por lo que se evitará toda publicidad engañosa sobre bienes y servicios que pueda atraer erróneamente al público (art. 5º del reglamento). O la que reitera que queda prohibida toda publicidad cuyo contenido sea contrario a la moral o a las buenas costumbres (art. 7º del reglamento); Y la que ordena que el texto de los anuncios deberá redactarse en idioma castellano, salvo que se trate de nombres propios de productos, marcas o nombres comerciales en lengua extranjera, que



ya estén registrados en el IMPI o, antes de 1994, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

M) LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

De acuerdo con lo preceptuado en la parte final del propio artículo 4° de la LPI, también es importante que quien usa un aviso comercial y pretende registrarlo, tenga en cuenta las reglas de otro ordenamiento legal cuyos objetivos tienen algo en común con la reglamentación de la propiedad industrial y de la publicidad, ya sea para evitar la competencia desleal, o bien para impedir que los consumidores sean víctimas de un engaño provocado por los mensajes publicitarios. Se trata de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, que entre sus objetivos persigue la protección contra la publicidad engañosa y abusiva (art. 1°, frac. VII) y que en el artículo 32 decreta que la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud. Además, procedencia extranjera, se expresará en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensible y conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que simultáneamente se expresen en otro idioma u otro sistema métrico (Art. 34). El incumplimiento de las citadas disposiciones dará lugar a la imposición de sanciones administrativas (art. 127). Sin perjuicio de lo cual, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá ordenar al proveedor que suspenda la publicidad que viole las disposiciones de la



ley y que se realizó la publicidad correctiva en la forma a en que se estime suficiente (art. 35, frac. I y II).

N) LEY GENERAL DE SALUD.

También en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 4°. De la LPI, es aplicable la ley General de Salud (publicada en el diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 1984, modificada por última vez el 14 de junio de 1191), que con el fin de proteger la salud pública faculta a la secretaría de Salud para que autorice la publicidad que se refiere a los productos y servicios reglamentados por dicha ley (art. 300. De este modo señala diversas normas sobre la publicada, entre las cuales destaca la que establece que la información contenida en el mensaje publicitario sobre calidad, origen, propiedades nutritivas y beneficios de empleo, deberá ser comprobables (art. 306).

O) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA COOPERACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL.

Para evaluar la importancia de las normas reguladoras de la protección de la propiedad industrial en la cooperación industrial internacional, conviene tener en cuenta el trascendental papel que dicha propiedad ha desempeñado en el proceso cultural, científico y económico de la humanidad. Pero al mismo tiempo, no deben subestimarse los fenómenos económicos y sociales de los pueblos. Por lo contrario, se deben encarar esos problemas para plantar soluciones adecuadas. Asimismo, hay que tener presente que es irreversible la



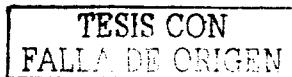
transformación que está produciendo en los países de incipiente desarrollo. También es menester reconocer la necesidad de buscar un equilibrio en las relaciones de los Estados de avanzada tecnología con los que carecen de ella.

3.7. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y TRASPASO DE TECNOLOGÍA.

Las normas sobre la propiedad industrial, en sentido estricto, tienen como objeto proteger los derechos de los propietarios de marcas, de patentes y de los otros componentes de la propiedad intelectual. En cambio, las disposiciones que regulan el traspaso de tecnología están inspiradas en el propósito de proteger al usuario de esos derechos en sus relaciones con el dueño de patentes o de marcas o de tecnología en general y en de impedir desequilibrios en la economía del país receptor con motivo del pago de regalías al extranjero. También pretenden evitar que por la carga económica que implica dicho pago, se aumente el costo de los productos y servicios.

A) POLÍTICA LEGISLATIVA LATINOAMERICANA.

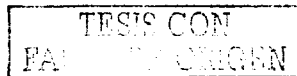
La política legislativa sobre propiedad industrial de los países en vía de desarrollo se ha orientado a darse reglas que interfieren con la libertad económica, como la demuestran las normas reguladoras de la propiedad industrial y del traspaso de tecnología que fueron dictadas para los pueblos que forman el Grupo Andino. También confirman esa tendencia las leyes que sobre las mismas materias se expidieron en otros países como Argentina y Brasil.



A la sombra de la política nacionalista en que se apoyó la nueva legislación latinoamericana, sus reglas vinieron a transformar la tradicional reglamentación de la propiedad industrial, y a romper con el principio de la libre competencia al reconocer que dicho principio debe someterse a limitaciones que son expuestas en los contratos sobre explotación de los elementos de la propiedad industrial.

B) LA REGULACIÓN DEL TRASPASO DE TECNOLOGÍA EN MÉXICO.

Con algunos problemas similares y comunes a diversos países como los ya mencionados, México no escapó a dichas políticas legislación. Así, fue promulgada la Ley sobre el Registro de la Tráferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patente y Marcas del 28 de diciembre de 1972, la cual, tras diez años de aplicación, fue abrogada por la Ley sobre el control y Registro de la Tráferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de patentes y Marcas, de 19 de diciembre de 1981. Aspectos relevantes de esta ley fueron las normas sobre el Registro Nacional de Tráferencia de Tecnología y los actos relacionados con la propiedad industrial que deberían ser inscritos; causas para negar la inscripción; quién tenía obligación de solicitar la inscripción; plazos para presentar la solicitud respectiva y para resolver acerca de la procedencia o improcedencia de dicha inscripción; consecuencias por no inscribir los actos en el Registro, Así como recurso de reconsideración contra determinaciones del Registro de Tecnología ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.



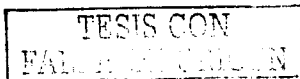
C) ABROGACIÓN DE LA LEY DE TRASPASO TECNOLÓGICO.

Dicha ley señalo políticas conforme las cuales debe admitirse o no la tecnología foránea y estableció los mecanismos necesarios para una correcta evaluación de los contratos.

A los casos de inscripción obligatoria previstos en la primaria ley agregó los contratos sobre esta materia: servicios de asesoría, consultoría y supervisión; concesión de derechos de autor y los programas de computación.

Esta nueva ley extendió su ámbito de competencia no sólo a la revisión de los contratos, sino que, además, hizo factible que la autoridad aplacadora de la ley pudiera fijar políticas de regulación para la transferencia de tecnología y para promover el desarrollo tecnológico nacional.

Para dejar como indiscutible el estrecho vínculo que existe entre la tecnología y los actos que tienen que ver con su transmisión, y la propiedad industrial, debe destacarse que la propuesta contenida en el proyecto de ley de propiedad industrial, debe destacarse que la propuesta contenida en el proyecto de ley de propiedad industrial acerca de la desaparición de la ley sobre el traspaso tecnológico, fue aceptada, ya que según la fracción I del artículo segundo transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se abrogó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se abrogó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se abrogó la Ley sobre



el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de patentes y Marcas, lo mismo que su reglamento publicado el 9 de enero de 1990.

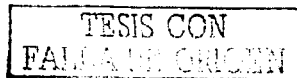
D) EL NUEVO MARCO LEGAL DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

Derogadas las normas específicas, particulares, que fueron dictadas y aplicadas durante cerca de dos décadas, conviene indagar cuáles son las disposiciones vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso de tecnología.

1) En primer lugar, debe tenerse presente el artículo 73 de la Constitución Federal en cuya fracción XXIX se faculta al Congreso para expedir las leyes relativas a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, y la creación, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico requerido para el desarrollo del país.

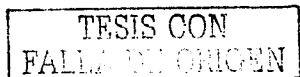
2) Las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, de aplicación federal, también deberán observarse en la preparación de los contratos para que los mismos tengan validez conforme a las leyes mexicanas.

3) La ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1994, que de manera expresa establecen la normatividad para los contratos que versen sobre cesión y concesión de derechos de creación industriales nuevas y de signos distintivos. Así respecto de:



- Patentes: son aplicadas a tales contratos los artículos 62 a 69 reglamentarios de las licencias y de la transmisión de derechos;
- Modelos de utilidad: artículos 22, 25 y 29; relacionados con su explotación;
- Diseño industrial: artículo 36 y 69 respecto de las licencias para explotarlos;
- Secretos industriales: artículos 82 a 86 bis I, en cuanto a su reglamentación específica;
- Registro de marca: artículo 136 a 150, referente a las licencias y a la transmisión de derechos;
- Franquicia: artículos 136 a 150, en especial el 142, que alude a la inscripción del contrato de franquicia;
- Denominación de origen: artículos 174, 175 y 178, concerniente a los contratos de transmisión del derecho de usuario autorizado y de sublicencia de usuario autorizado;
- Nombre comercial: artículo 112, en relación con la franquicias y los contratos de licencia en general sobre este signo distintivo, y
- Aviso comercial: artículo 104, en cuanto al otorgamiento de licencias.

4) Asimismo, en la celebración de contratos sobre el traspaso tecnológico es conveniente tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, algunos de cuyos principios, como la prohibición de las cláusulas restrictivas son coincidentes con las reglas ya derogadas de la Ley de Tecnología.



CAPITULO 4
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN

4.1 LA INSPECCIÓN

A) Facultades de inspección y obligaciones del particular.

El Artículo nos señala:

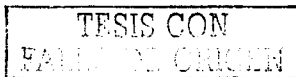
Art. 203. Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realiza la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

I. Requisito de informes y datos, y

II. Visitas de inspección.

Artículo 204. Toda persona tendrá obligación de proporcionar a la Secretaría, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.

El artículo 203 encuentra apoyo en la atribución que la fracción V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y se traduce en una de las más importantes funciones de la autoridad en esta materia.

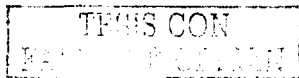


Es importantes destacar que el precepto está redactado en términos tan amplios, que no existe razón por la cual pretender encasillar sus alcances únicamente al ámbito contenciosos, que es en la práctica en el que estas facultades se ejercen; sus manifestaciones pueden abarcar cualesquiera otros aspectos de los que son materia de la Ley de Protección Industrial.

Dentro de esos ámbitos distintos al aspecto contencioso en el que estas facultades pudieran tener aplicación, deben considerarse, por ejemplo, la verificación del empleo de un nombre comercial, o en su caso, inclusive, la comprobación de uso unilateral y libremente pudiera solicitar un titular para acreditar en el expediente de sus registro de marca o patente, el uso o explotación del objeto tutelado.

En la relación con la primera fracción del precepto, cabe referir que dicha atribución está estrechamente ligada a la facultad que, en la especie, consigna la fracción V del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial a favor del IMPI, con el objeto de que éste pueda allegarse cualesquiera probanzas e información adicionales en los procedimientos que son de su competencia.

Es usual que en ciertos asuntos de carácter contencioso, terceros posean información relacionada con el litigio, que puedan ser importantes para allegarse elementos que permitan decidir el conflicto, de manera que esta atribución debe extenderse en el más amplio sentido, a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial no prevea sanción expresa para el caso en que el destinatario del requerimiento se abstenga o se niegue a suministrar la información pertinente. El



ordenamiento se limita, en el artículo 204, a determinar que toda persona tendrá obligación de proporcionar al IMPI, dentro el plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito.

Por lo que hace a la fracción II del precepto, relativo a las visitas de inspección, es importante puntualizar que esta atribución es profusamente recurrida en la práctica por el IMPI, como consecuencia de las constantes solicitudes de los promoventes para lograr la imposición de medidas provisionales por infracciones a las diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

De hecho, la visita de inspección, en las solicitudes de declaración administrativa de infracción, se ha convertido en muchos casos en la "prueba reina", ya que la misma permite que se constate de manera fehaciente el ilícito, así como la responsabilidad de su autoría. Asimismo, las propias visitas de inspección permiten que el inspector comisionado para su desahogo realice actos importantes dentro del procedimiento, como son las notificaciones y la aplicación de las medidas cautelares o provisionales.

Por otro lado y a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en señalar que los inspectores que practican las visitas están investidos de fe pública para esa tarea, es claro que lo asentado en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita goza de tal calidad, siendo una prueba muy eficaz en cuanto a su alcance y valor.

Una tesis que viene a ilustrar y dar soporte a las facultades de inspección de autoridades administrativas, y que resultan aplicables al caso del IMPI, es la que se transcribe a continuación:

Visita domiciliaria orden y su ejecución verificada en el procedimiento de declaración administrativa de infracción a que se refiere la ley de invenciones y marcas. improcedencia el juicio de amparo en contra de una.

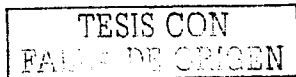
Resulta improcedente el juicio de garantías en los casos en que se ordena la práctica de una visita domiciliaria pues constituye una actuación de la autoridad administrativa como una de las etapas del procedimiento administrativo, que en si misma, busca tan sólo dejar constancia de ciertas situaciones fácticas a efecto de verificar el acatamiento de ciertos ordenamientos y no produce efectos jurídicos definitivos, los que son propios y exclusivos de la resolución con que concluya el procedimiento aludido, aunado al hecho de no generar directamente y por si mismas la orden de visita y su ejecución, actos de imposibles reparación, circunstancias que se deducen de lo expuesto en la propia demanda de garantías pues el supuesto de afectación alegado sólo puede ser consecuencia de la resolución que eventualmente y en definitiva dicten las autoridades en términos de lo dispuesto en los artículos 210 al 215 de la Ley de Invenciones y Marcas. En ese orden de ideas el Juicio de Garantías es improcedente en base a lo dispuesto por las fracciones II y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y se surten la causal prevista en la fracción XVIII el artículo 73 de la aludida ley, debiendo por ello sobreseerse en el Juicio de Garantías al tenor de los establecido por el artículo 74 fracción II del citado ordenamiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:

Amparo en revisión 385/86. Fabrica de Dulces Gómez, S.A. de C.V.
9 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente:
Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Jean Claude Tron Petit.
R-392; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
Fuente: Informe; Parte: III, p. 71.

B) VISITAS DE INSPECCIÓN.

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



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

El precepto determinara bases elementales para la práctica de visitas de inspección por parte del IMPI, al consignar que éstas practicadas por personal autorizado por el propio Instituto. Las condiciones referidas por el precepto, en el sentido de que las inspecciones serán practicadas previa identificación del inspector y exhibición del oficio respectivo, cumplen la finalidad de otorgar un mínimo de seguridad jurídica en la practica de este tipo de diligencias, que redundan en que el visitado pueda corroborar tanto la identidad del funcionario, como los alcances del acto a practicar.

Tendiendo a esta consideración, resulta en consecuencia indispensable que el oficio de comisión comprenda con la precisión los aspectos sobre los que debe versar, ya que lo contrario la diligencia podría resultar inadecuada para acreditar los extremos que pretende, o en su caso, de excederse de lo consignado en el oficio, tacharse de ilegal por el visitado, afectando su alcance probatorio.

Respecto de la identificación previa que debe realizar el inspector comisionado en las visitas de inspección, la fracción III del artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial, al determinar los aspectos que debe contener el acta levantada con motivo de la inspección, establece que debe consignar el número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector.

Respecto de la autorización que el IMPI puede hacer para la práctica de visitas de inspección en horas inhábiles, basta mencionar la conveniencia de esta opción, ya que la naturaleza misma de este tipo de diligencia exige que en múltiples ocasiones las inspecciones sean desarrolladas en horas consideradas como inhábiles.

Esta alternativa de actuaciones en días u horas inhábiles obedece a que múltiples negociaciones mercantiles operan en horarios diversos, dado el tipo de servicios que prestan o productos que expenden, lo que no debe ser una limitación para este tipo de diligencias. Puede ser el caso de un bar, que exclusivamente opere en horario nocturno, o de un comercio que sólo abra los días domingos, o bien, que se trate de negociaciones de carácter irregular que trabajan bajo condiciones de clandestinidad que obligan a actuar bajo este parámetro.

Por otro lado, cabe destacar la referencia totalmente imprecisa que se contiene en el segundo párrafo del precepto, en el sentido de que el habilitamiento de horas y días inhábiles tiene el propósito de evitar la comisión de infracciones, lo que lógicamente es una expresión absolutamente inadecuada. En principio, las visitas de inspección tienen por objeto verificar y dar constancias de ciertos hechos en relación con la materia regulada por la Ley de Propiedad Industrial, y el hecho de que de manera concomitante a la visita se puedan imponer medidas provisionales o asegurar productos presuntamente infractores, no debe entenderse como la vía para evitar la comisión de infracciones, ya que tal objeto



sólo puede ser resultado del procedimiento administrativo mismo. Calificar como infracción actos en la etapa de la visita resulta condenatorio e inaceptable.

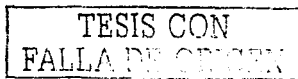
C) OBLIGACIÓN DE PERMITIR VISITAS

Artículo 206. Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o se presenten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Un concepto relevante para la cabal comprensión de este precepto, y de las normas que regulan las visitas de general, es el de establecimiento. En voz de Góngora Pimentel, "por establecimiento se entiende el asiento material de la empresa, lugar geográfico en el que permanentemente se desenvuelven sus negocios. De un comerciante que empieza sus negocios en su lugar determinado se decir que "se establece"⁷⁹.

El lenguaje legal utiliza la expresión para referirse, por una parte, al asiento de la empresa, esto es, al punto geográfico permanente desde el cual se dirige el negocio. Comúnmente una empresa tiene uno o varios establecimientos, pero el establecimiento no es esencial para la existencia de la empresa, ya que existen empresas sin establecimiento, como ocurre con ciertos comerciantes y con

⁷⁹ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Diccionario Jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, Op Cit. Pág. 100



algunos agentes comerciales; y en ocasiones el establecimiento no es fijo, sino ambulante, como sucede con ciertos establecimientos de espectáculos.

El alcance que el citado autor refiere para el concepto del establecimiento es particularmente importante para fijar el alcance de la expresión en el contexto del precepto que se comenta, que debe ser el más amplio de cuantos sean posibles, ya que la propia Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 207, deja clara esa connotación al determinar que son visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios.

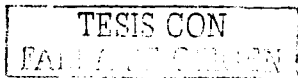
Son importantes, en relación con el concepto de establecimiento y su régimen legal, los artículos 15, 17, 18, 21 y 23 del Código de Comercio.

Un aspecto interesante de los comentarios de Rodríguez y Rodríguez "respecto del establecimiento mercantil, es el relativo a que el comerciante puede extender su actuación a varios locales y a diferentes actividades, pudiéndose distinguir entre un comerciante que tiene varios negocios distintos, cada uno con su establecimiento con varios locales accesorios, que no tienen independencia jurídica y económica"⁸⁰. La distinción es significativa para definir, en casos de infracciones, los presuntos sujetos responsables y la forma en que deberá dirigirse la acción legal para diferenciarla en función de las diversas personas involucradas.

Otro concepto que también merece especial comentarios es el de "encargado", que emplea el precepto para designar a la persona con la que éste se refiere a la persona con la que, a la par del propietario, pudiera entenderse la visita de inspección.

Es claro que la expresión "en cargado" solo pude comprenderse, desde el punto de vista legal, por analogía con el concepto de "dependiente", que sin duda es la más próxima y consecuente en el contexto de la Ley de la Propiedad Industrial. En opinión de Jorge Barrera Graf, "respecto de los dependientes del comerciante existen las notas que son propias de una relación, esto es,

⁸⁰ RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Genaro, *Diccionario Jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones jurídica de la UNAM*, México, 1982, t.V. Pág. 102.



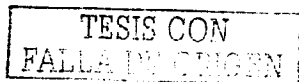
subordinación jerárquica y dependencia económica, por lo que siempre están vinculados con el comerciante o el empresario por contratos de trabajo, pese al carácter comercial de la labor que realicen"⁸¹.

Sin embargo, para los efectos del derecho mercantil son auxiliares del sujeto de esta disciplina, que es el comerciante, sin que a ellos mismos les corresponda este carácter legal, en tanto que carecen de una nota que es esencial a éste, o sea, actuar en nombre propio, ya que, como se desprende el artículo 305 del Código de Comercio, tantos los factores como los dependientes obran a nombre y por cuenta del comerciante.

Cabe apuntar que dependientes del comercio o del empresario son, o pueden ser, varios según la importancia económica y tamaño de la negociación; pueden ser los funcionarios de mayor jerarquía, con son los gerentes y directores generales /que son los factores a los que se refiere el artículo 309 del Código de Comercio, los que de una categoría intermedia (subgerentes o directores adjuntos); los abogados y consultores de la empresa; y los dependientes en sentido estricto, que son los encargados de atender a los clientes en las tiendas, y los trabajadores y obreros en los talleres y las negociaciones de toda índole.

Es claro que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 321 y siguientes del Código de Comercio, los actos desplegados por los factores y dependientes obligan a los comerciantes, y es éste el sentido que en mi opinión debe prevalecer en la interpretación del artículo 206 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que es notoria la intención del precepto, al referirse al "encargado",

⁸¹ BARRERA GRAF, Jorge, *Diccionario Jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1982, t. III, pp. 88-89.*



de que la inspección se desarrolle con cualquier persona que tenga relación laboral con el establecimiento visitado.

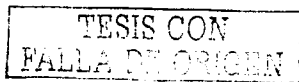
Sin embargo en aras de emplear el lenguaje legal bajo connotaciones precisas, sería recomendable que el texto de este artículo recogiera las expresiones "factor" y "dependiente" que reconoce expresamente la legislación mercantil.

Respecto del texto específico del artículo, debe señalarse que el listado del tipo de establecimiento en el artículo parece limitado, de conformidad a la multiplicidad de situaciones sobre las que puede versar una visita de inspección, de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, pudiera ser el caso de una visita de inspección dirigida a verificar la contabilidad de una empresa que opere en posesión de un despacho de contadores, que es un tipo de "establecimiento" no contemplado por el listado del precepto.

Respecto del cumplimiento que debe observarse en la visita de inspección, al artículo se refiere a las condiciones señaladas por el artículo 205 de la Ley de la Propiedad Industrial, que son las que consisten en que el inspector comisionado se identifique como tal, y que se exhiba al visitado el oficio de comisión.

D) OBJETO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN.

Artículo 207. Se entienden por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las

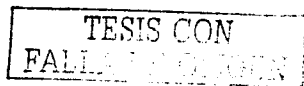


condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

El presente artículo se encuentra estrechamente vinculado con el que el precede, al determinar los lugares en que las inspecciones pueden practicarse, y los objetos y actividades sobre los que puede versar.

Es interesante la referencia que el precepto hace a la posibilidad de que la visita sea practicada en el lugar en que se transporten los objetos materia de la inspección. Desde luego que técnicamente la expresión no es muy afortunada, ya que las mercancías suelen estar depositadas en lugares, y mientras son transportadas se encuentran en tránsito. Sin embargo, es clara la intención del legislador de que las inspecciones puedan verificarse respecto de mercancías en tránsito, de manera que la referencia bien podría haberse dirigido a los vehículos en que éstas sean transportadas.

Por otro lado, atento a las facultades que competen al IMPI en relación al aseguramiento de mercancías y objetos relacionados con la posible comisión de infracciones, y que ejerce a través de la actuación de sus inspectores en visitas de inspección, parece una referencia muy limitada la facultad que se consignan en el precepto al señalar que las visitas tienen por objeto "examinar" los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.



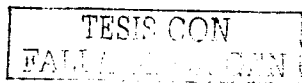
Lo anterior, como es fácil inferir, implica el riesgo de que al visitado le pueda ser otorgado amparo, atendiendo a la consideración de que el inspector pudiera haberse excedido en la visita de las facultades que expresamente le confiere este precepto.

En el mismo sentido, cabe también considerar que el precepto es sensiblemente inexacto al referirse a "lugares" en lo que las visitas pueden practicarse, contrariando la expresión que la Ley de la Propiedad Industrial emplea en general en estos casos, que es la de "establecimientos". Nuevamente, podemos considerar que la intención del legislador de dar a las visitas de inspección el más amplio alcance posible, hace que se incurra en imprecisiones indeseables.

Artículo 208. De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella se hubiese negado a proponerlos.

La exigencia del precepto respecto de la necesaria comparecencia de testigos en el acta circunstanciada levantada con motivo de la visita de inspección no parece un acierto del legislador, por los claros inconvenientes que ello implica frente al escaso peso que dicha comparecencia reporta para el valor probatorio del acta.

Ello deriva del escaso valor que la testimonial tiene actualmente en nuestro sistema legal, a grado tal que la propia Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 192, expresamente considera la prueba testimonial como inadmisibile en



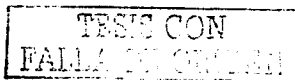
esta materia. Por otro lado, el hecho de que los testigos sean preferentemente propuestos por el visitado, se traduce en que éstos sean tachables, por tratarse generalmente de personas que se encuentran en una situación de subordinación laboral respecto del visitado.

Como explica Alicia Pérez Duarte⁸², la prueba testimonial se basa en la declaración de una persona ajena a las partes, sobre los hechos relacionados con la litis que hayan sido conocidos directamente y a través de sus sentidos, conociéndose a dicha persona como testigo.

Es relevante, en este contexto, lo dispuesto por el artículo 1262 del Código de Comercio, que incapacita para actuar como testigos en materia mercantil, entre otros, a los menores de catorce años, a los dementes, a los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado, y por afinidad dentro del segundo, a los cónyuges, a quienes tengan interés directo o indirecto en el juicio y a quienes vivan a expensas o sueldo del que los presenta.

Es claro que bajo estos conceptos los testigos que deben hacerse comparecer al acta usualmente carecen de idoneidad. Sin embargo, el precepto parece justificar que estos testigos si puedan tener una participación en el procedimiento, si alguna de las partes tiene la pretensión de que se constate alguna de las situaciones propias de la visita que no se consideren claras o resulten cuestionables. En consecuencia, a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial no prevé de manera expresa el acto, e incluso a pesar de que el artículo 192

⁸² PÉREZ DUARTE, Alicia Elena, *Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México, 1982, t. VIII, pág.277.



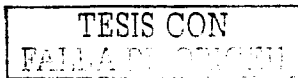
excluye la prueba testimonial en lo general, es presumible que si el precepto obliga a comparecer testigos en el acta, éstos pueden participar en el proceso para rendir testimonio, precisamente, de los hechos que fueron materia de la visita.

A la par de las situaciones propias del procedimiento administrativo, es claro que la comparecencia de testigos puede resultar relevante para los casos en los que, como consecuencia de testigos puede resultar relevante para los casos en los que, como consecuencia de la práctica de una visita, puedan derivarse conflictos legales de otra especie, como pudiera ser la violación de secretos industriales o el abuso que pudiera haberse cometido de parte del inspector, o bien, las agresiones que el visitado pueda sufrir en contra de los sellos de aseguramiento por las personas que participan en la diligencia.

4.2 REQUISITOS DEL ACTA DE INSPECCIÓN.

El artículo 209 indica: En las actas se hará constar:

- I.- Hora, día mes y año en que se practique la diligencia;
- II.- Calle, número, población y entidad federativa donde se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- III.- Número y fecha de la orden de comisión que la motivó;
- IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieren sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;



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

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.-Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

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

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al Inspector.

La intención del legislador al señalar expresamente las condiciones y requisitos que con motivo de la visita de inspección debe observar el acta levantada, es la de asegurar que los derechos del visitado serán respetado, ya que este tipo de actos pueden devenir en situaciones de molestia para el particular objeto de la visita.

Es claro que la violación de cualesquiera de estos requisitos puede aparejar la invalidez del acta, a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en señalar dicha consecuencia, por lo que el inspector debe de ser cuidadoso en el llenado de la misma. De hecho, los formatos que emplea el IMPI para levantar el acta incluyen ya parte de la redacción necesaria, de manera que el inspector se limita a requisitarlos, lo que reduce la posibilidad de omisiones y fallas.

En relación con los diversos requisitos que son materia de las distintas fracciones que integran el precepto, cabe señalar que, en el caso del domicilio que se debe

hacer constar respecto del lugar en que la misma se desarrolla, puede existir una incongruencia en los casos en los que la visita se desarrolle en vehículos, o en su caso, en puestos callejeros, lo que impide aportar los datos exigidos por la fracción II de esta disposición. Será conveniente que en futuras enmiendas a la Ley de la Propiedad Industrial se corrija esta deficiencia.

En relación con la fracción VII, que establece como condición consignar los datos relativos a la actuación, debe resaltarse que de manera previa a la práctica de la visita, la parte que la solicita debe especificar exactamente sobre qué puntos debe versar, con objeto de que ésta se dirija, en forma exclusiva, a desahogarlos, de esta manera el inspector cuenta con una guía para la práctica de la visita.

Sobre este particular, hay que señalar que en muchas ocasiones el inspector suele asumir facultades que en rigor no le competen, basadas en apreciaciones subjetivas, como es la relativa a la posible similitud en grado de confusión entre marcas, lo que conduce a que el acta se introduzcan elementos que cuestionan su validez.

Por otro lado, respecto de la declaración que expresamente se reconoce como derecho del visitado para hacer observaciones al acta, tanto en el momento de la visita como dentro de los diez días siguientes, debe ponderarse que muchas veces tales observaciones se insertan dentro del escrito por medio del cual el visitado da contestación a la demandada instaurada en su contra, siendo que resulta importante considerar que, por claridad procesal, tales observaciones

deban formularse en escrito por separado o, en su caso, dentro del escrito de contestación a la infracción, en un apartado específico.

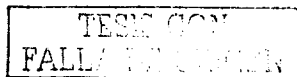
Cabe mencionar, al respecto, que los diez días de plazo concedidos al visitado para formular observaciones, es coincidente con el plazo concedido por el artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial para dar contestación a las solicitudes de declaración administrativa de infracción, que son los casos que en mayor medida requieren de la práctica de visitas de inspección.

A) PRUEBAS Y OBSERVACIÓN AL ACTA.

Artículo 210. Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Esta disposición parece preferentemente orientada a los casos en los que la visita se desarrolla en establecimientos cuyos propietarios no son parte en el procedimiento respectivo, de manera que para el visitado podría no existir posibilidad alguna de ofrecer pruebas, de ser ese su deseo, en relación con la visita.

En cambio, para quien es parte en el procedimiento, particularmente para el demandado, el ofrecimiento de pruebas en relación con la visita de inspección puede quedar subsumido en el momento procesal existente para tal efecto, que es el de la contestación a la demanda. Lo anterior, dado que las pruebas que



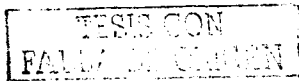
podrían ser ofrecidas respecto de la visita de inspección suelen coincidir con las atinentes al fondo del asunto.

Ahora bien, pudiera ser que por ciertos hechos relacionados de manera específica a la visita de inspección, pueda justificarse que se ofrezcan pruebas relacionadas específicamente con la visita. De hecho, es común que en la práctica se presenten situaciones complejas en el desarrollo de las visitas, que pueden ser interpretadas como oposición por parte del visitado, lo que puede originar que se impongan sanciones en su contra, de manera que en estos casos el ofrecimiento de pruebas que se específicamente se liga a la visita, puede estar limitada exclusivamente a demostrar algunas circunstancias para acreditar los extremos de la oposición, con objeto de justificarla.

En consecuencia, cuando se trate de casos como el mencionado, es recomendable que las pruebas relacionadas exclusivamente con la visita de inspección, sean ofrecidas en el escrito de observaciones al acta que prevé la fracción IX del artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.3 ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS.

Artículo 211. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualesquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 233, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual hará constar en el acta de inspección



y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

El primer cuestionamiento que surge de la revisión de este precepto es el relativo a su vinculación con el artículo 199 bis de la propia Ley de la Propiedad Industrial, que establece las diversas medidas provisionales que procede aplicar en casos de infracciones administrativas de las previstas por el ordenamiento, y entre las cuales se incluye, específicamente como fracción IV, el aseguramiento de mercancías.

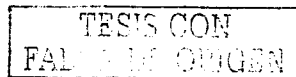
Como primera pauta para comprender la presencia de supuestos que aparentemente se superponen, cabe mencionar que el artículo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial existe con ese texto desde que la legislación de 1991 fue promulgada bajo el título de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. En cambio, el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, fue introducido por la reformas de 1994, de manera que la aparentemente duplicada puede encontrar su origen en este hecho.

Sin embargo, la interpretación que en la práctica se ha venido dando a esta inconsistencia, ha resultado en que las medidas provisionales previstas bajo uno y otro precepto cumplan funciones que en unos casos sean complementarias. Una primera diferencia que cabe apuntar respecto de ambas disposiciones, se deduce de la sola lectura de los mismos y consiste en que, en el caso del artículo 199, las medidas provisionales se encuentran orientadas a los casos de

declaración administrativa relativas a la violación de los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, lo que descalifica la actuación del IMPI para aplicar tales medidas, en principio, en los casos de delitos. En cambio, el artículo 211 de manera expresa se refiere tanto a los supuestos de infracción (art. 213), como a los de delito (art. 223), como concurrente para realizar el aseguramiento de mercancías ilegales.

Otra clara diferencia que deriva de la confrontación de ambos preceptos, es el carácter oficioso que de manera preponderantemente asume el aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que impone al inspector comisionado para el desahogo de la inspección, la obligación de proceder al aseguramiento de mercancías, cuando se compruebe fehacientemente que las mismas violan derechos de propiedad industrial es decir, el inspector, ante la presencia de productos infractores, debe proceder al aseguramiento, aun en ausencia de petición expresa de parte del solicitante de la inspección.

En cambio, en el caso de las medidas provisionales que determina el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta indispensable que el promovente solicite expresamente la aplicación de las mismas, incluyendo el aseguramiento, y acreditar los extremos del artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es el que determina las condiciones que deben satisfacerse por el titular del derecho para la determinación de las medidas preventivas.

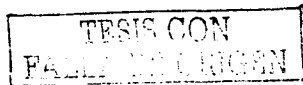


Lo anterior nos conduce, en consecuencia, a establecer que existe una diferencia notable en el aseguramiento a que se refiere el artículo 211, frente al que prevé el artículo 199 bis, ya que, en las condiciones en que los establece el artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, para la procedencia de las mismas es necesario el otorgamiento de una fianza de parte del solicitante de la medida, mientras que el aseguramiento derivado del artículo 211 no requiere cumplir con dicho requisito.

Bajo esta premisa resultaría que, en ciertas condiciones, reporta mayor utilidad para el solicitante de la inspección, ya que una parte, no se le exigirá el otorgamiento de fianza, y por otro lado, por el hecho de que al omitirse ésta no se actualiza la posibilidad de que el demandado levante el aseguramiento mediante la exhibición de una contrafianza, en los términos en que lo prevé el artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Estas diferencias entre ambos tipos de medidas, de ninguna manera son eliminadas por el hecho de que el aseguramiento a que se refiere la fracción IV del artículo 199 bis, por disposición expresa del propio precepto, deba practicarse de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 211 a 212 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En relación con el texto del artículo 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, cabe mencionar que el mismo complementa los requisitos que deben observarse al levantar el acta de inspección, cuando se practica aseguramiento, ya que a éstas se debe agregar un inventario de los bienes asegurados.



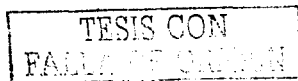
Por otro lado y a diferencia del aseguramiento previsto por el artículo 199 bis, en el caso de este precepto únicamente puede ser designado como depositario el encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren cuando éste sea fijo.

En relación con el aseguramiento previsto por este precepto, es importante tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina que el aseguramiento de bienes se registrará, además de las previstas en la ley, por las siguientes reglas:

I.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 211 de la ley, se considerará a la persona con quien se entienda la diligencia de inspección como el encargado del establecimiento, si el propietario o el representante del mismo no se encontrase presente.

II.- El depositario tendrá como obligación respecto de los bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el designado para tal efecto, no podrá disponer de ellos y deberá conservarlos a disposición del Instituto.

III.- Los bienes asegurados que deban concentrarse en el Instituto, se custodiarán en el local especialmente dispuestos para el efecto por y bajo la responsabilidad del propio Instituto o de la delegación competente de la Secretaría, y



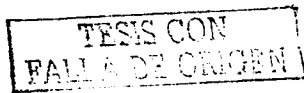
IV.- El inspector podrá tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. Igualmente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando lo estime conveniente.

Asimismo, debe considerarse el contenido del artículo 73 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina que el aseguramiento de bienes se levantara cuando adquiriera el carácter de definitiva la resolución del Instituto en que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la ley, así como cuando la correspondiente sanción administrativa que haya sido impuesta por el Instituto sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial, o en su defecto, cuando los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

4.4 REQUISITO DE LA VISITA.

Artículo 212. del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiere negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

El hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial prevea en este precepto que se debe dejar al visitado una copia del acta levantada con motivo de la inspección, persigue la obvia pretensión de facilitar a éste el ejercicio de los derechos que se consignan en la fracción IX del artículo 209 y en el artículo 210 de la Ley de la



Propiedad Industrial, los cuales consisten en hacer observaciones respecto del acta y ofrecer pruebas.

Por otro lado, merece especial comentario la última frase del precepto, en el sentido de que la ausencia de firma el visitado no afectará la validez del acta, ya que es la única disposición en la Ley de la Propiedad Industrial que, aun de manera indirecta, permite precisar que lo asentado en el acta resultado "válido", lo que entendemos como equiparable a "dotado de fe pública". Siendo que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene precisión sobre este punto en particular, debe considerarse que el acta tiene en consecuencia el valor probatorio que se asigna a los documentos públicos.

Aunque es deseable que el visitado firme el acta, su negativa a firmar no puede ser invocada como motivo para cuestionar los hechos asentados en la misma. Sin embargo, nada establece la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la firma de los testigos, cuya comparecencia se prevé en el artículo 208 de la Ley de la Propiedad Industrial, de manera que, interpretando a *contrario sensu* este precepto, podría estimarse, *prima facie*, que la negativa de éstos a firmar el acta sí podría afectar su validez.

Sobre el punto ha de tener presente que la designación de testigos debe realizarse antes de que la visita se desarrolle, para que éstos presencien la misma y realmente actúen como tales, de manera que, si al final del acta se niegan a firmarla, el inspector no deberá sustituirlos con otras personas a las que, probablemente, no les consten los hechos respectivos.

Artículo 212 bis. El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta ley podrá recaer en:

I.- Equipos, instrumentos, maquinarias, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta ley como infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general cualquier otro del que se pueda inferir elementos de pruebas, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta ley.

Este artículo, en realidad, presenta una manifiesta superposición respecto de lo previsto en la fracción II del artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece, dentro del elenco de medidas provisionales que conforme a dicho precepto se regulan, la de ordenar el retiro de la circulación de diversos implementos empleados en la fabricación de productos infractores, así como los objetos en sí mismo, papelería, anuncios, etcétera.

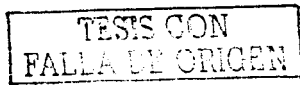
Una primera lectura de la fracciones que integran este precepto, genera la idea de que el listado de objetos y elementos en los que el aseguramiento puede

recaer es más amplio que los contemplados en el artículo 199 bis, ya que expresamente se mencionan los libros, los registros y las facturas, lo que presupone la cesación de la actividad misma de la unidad mercantil, ya que se trata de elementos que son legalmente imprescindibles para operar.

Es claro que el aseguramiento, como medida provisional que es, no debe aplicarse con pretensiones de sanción al presunto infractor, de manera que los inspectores del IMPI deben ser sumamente cuidadosos de asegurar, exclusivamente, aquellos elementos de los que se puedan inferir elementos de prueba, o como señala la fracción III, que materialicen la infracción.

En el caso específico de las facturas, el precepto no aclara si el aseguramiento puede recaer sobre las que han sido ya expedidas por la negociación inspeccionada, y en las que consten evidencias de la infracción, o bien, las que no han sido empleadas, y en las que consten evidencias de la infracción, o bien las que no han sido empleadas y se estima que materializan la infracción por contener, por ejemplo, la marca materia de la reclamación. En este último caso, la estimación que el IMPI deberá realizar para la fijación de la fianza debe ponderar que el aseguramiento de los formatos de facturas puede paralizar la negociación, lo que representa sin dudas graves perjuicios.

El caso del aseguramiento que recae sobre este tipo de elementos, libros, facturas y registros, suele tener una relevancia especial en el caso de infracciones de marca de servicio, en que suele haber cierta complejidad para



identificar elementos concretos en los cuales la violación de derechos se manifiesta.

4.5 DESIGNACIÓN DE DEPOSITARIO.

Artículo 212 bis 1. En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, se preferiría como depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

El precepto en comento claramente otorga al solicitante de la medida el derecho de decidir si el mismo u otra persona o institución habrá de quedar en calidad de depositario de los bienes asegurados, o en si en su caso el propio demandado habrá de fungir como tal.

No existe una regla general en la cual basarse para realizar un aseguramiento. La decisión debe depender, por ejemplo, de la posibilidad de que los bienes desaparezcan de manera conjunta con la empresa demandada, en cuyo caso resulta conveniente que el solicitante de la medida quede como depositario. En cambio, si la empresa demandada es estable y regular, y la presencia de los bienes asegurados en sus instalaciones puede presentarse un factor de incomodidad significativo, o un elemento de publicidad indeseable para su cliente, puede ser preferible optar porque los bienes sean dejados en las instalaciones del presunto infractor.

Un elemento importante de esta disposición es que otorga sin más la calidad de "depositario" a quien habrá de tener bajo su custodia los bienes asegurados, lo

que nos ubica en el régimen a que se refiere, supletoriamente, el artículo 444 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Sea cual fuere la decisión del promovente, es recomendable que en el escrito en el que solicite la aplicación de las medidas, se especifique quién habrá de quedar como depositario de los bienes asegurados.

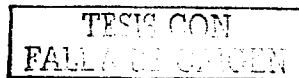
4.6 REGLAS PARA DECIDIR EL DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

El artículo 212 bis 2 establece: En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;



IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiere prohibido;

V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I y III anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado resolución definitiva, la junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

- a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia de seguridad social, cuando no se afecte el interés público, o
- b) La destrucción de los mismos.

El artículo no aclara el momento en que el Instituto debe decidir el destino de los bienes asegurados, limitándose a declarar que habrá de procederse cuando la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido

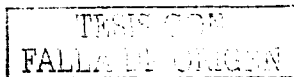


la infracción administrativa. La primera posibilidad sería la de proceder a definir el punto de manera inmediata a la emisión de la resolución, a reserva de que la misma quede firme luego de tramitarse los recursos existentes, o bien, que el IMPI espere hasta que la resolución sobre el fondo adquiera carácter de cosa juzgada, para entonces proceder a desahogar el asunto relativo al destino de los bienes asegurados. Esta segunda alternativa parece sin duda la más acertada.

Respecto de las reglas contenidas en el precepto, cabe destacar que las referidas en la fracción I parece revelar una falta de comprensión del legislador respecto de los procedimientos civiles existentes para reclamar la eventual indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción, al referirse a "la reparación del daño material o al pago de daños y perjuicios" como si se tratara de dos procedimientos diferentes, siendo que se trata exactamente del mismo tipo de procedimiento.

Es claro que en este caso el IMPI debe remitir dichos bienes a la autoridad judicial, para que éstos puedan cumplir la función probatoria que eventualmente se requiera dentro del procedimiento civil, y al propio tiempo, para que el destino final de los mismos sea decidido por el juez de la causa.

En el caso de la fracción II, parece que el legislador se quedó corto respecto del destino que se puede dar a los bienes como resultado de un laudo arbitral que ponga fin al conflicto, al sujetarlo a la única posibilidad de que se ponga a disposición de quien el propio laudo determine. No se aclara si dicho laudo podría otorgar, por ejemplo, el actor, el derecho de proceder a la destrucción de los

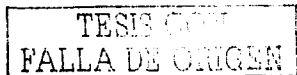


productos asegurados, en el caso de que ninguna posibilidad exista para tratar de obtener algún beneficio de los mismos.

Pero más allá de lo que la disposición en sí misma pueda implicar respecto del destino de los bienes asegurados, que francamente se aprecia como una cuestión secundaria, el precepto manifiesta una especial relevancia por implicar que el procedimiento arbitral es viable para poner fin a un conflicto consistente en la comisión de una infracción administrativa. Lo anterior revive la polémica resaltada en el comentario vertido respecto de la artículo 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En congruencia con lo comentado respecto del artículo 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación a la procedencia de los convenios que pongan fin a controversias relativas a la invasión de derechos de propiedad industrial, la fracción III de este artículo prevé la posibilidad de que este tipo de soluciones negociadas se gesten, en cuyo caso deberá proponerse el destino de los bienes asegurados. En consecuencia, debe estimarse como indispensable que el convenio presentado al IMPI sobre el particular, contenga una cláusula que especifique el punto relativo al destino de los bienes asegurados.

Respecto de las fracciones IV, V y VI del precepto, cabe referir que las mismas disponen un procedimiento casi incidental para decidir el destino de los bienes retirados de la circulación o restringidos por una medida provisional, otorgando una primera posibilidad de definición a las partes por la vía del mutuo acuerdo, y trasladando al IMPI la decisión final en caso de que el acuerdo no resuelva lo



conducente. En ocasiones, por la naturaleza de los bienes, es posible que el titular afectado por la infracción desee conservarlos, para tratar de resarcir en alguna medida los daños sufridos, o incluso, que pretenda conservarlos para destruir y capitalizar a través de la difusión del acto de la destrucción, buscando los fines disuasivos que estas acciones suelen tener.

Otra alternativa es que las partes decidan la eliminación de las etiquetas que ostentan la marca materia de la controversia, liberándolos para su posterior remarcaje y comercialización, de manera que el monto económico que representan pueda ser utilizado para beneficio de las partes.

4.7 SUPUESTOS DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

A) ARTÍCULO 213. SON INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Antes de ingresar al análisis de las diversas conductas definidas por la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones administrativas, me parece oportuno realizar algunas acotaciones sobre este importante precepto, que ha cobrado especial relevancia a partir de las reformas que se realizaron a la ley de la materia en agosto de 1994, y que tuvieron como una de sus importantes consecuencias el engrosamiento del elenco de infracciones administrativas reguladas en este precepto, y una considerable disminución de las que antes de las reformas eran definidas como delito.

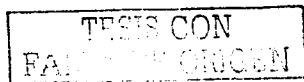
La tendencia consistente en despenalizar algunas conductas para regularlas como infracciones administrativas es una orientación que en últimas fechas se ha generalizado en nuestro país, derivada de la suposición de que la complejidad e implicaciones del proceso penal en muchas ocasiones no resultan adecuados para resolver el tipo de situaciones concretas que se presentan y que implican una violación de derechos. Así pues, se considera que el tratamiento de las conductas bajo el esquema de infracción administrativa, permite una reacción más rápida del aparato jurídico, para poner remedio a la conducta lesiva.

Al propio tiempo, se considera que la regulación de estas conductas como infracciones, permite la más eficaz imposición de sanciones económicas, que tienen un efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de ilícitos de que se trata, en lo que el contenido patrimonial de los derechos parece sugerir que la sanción tenga esta misma orientación.

B) SUPUESTO GENERAL DE COMPETENCIA DESLEAL.

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.

Para la adecuada comprensión de los alcances de una disposición como la que es materia de esta fracción del artículo que comprende los supuestos de infracción administrativa de los regulados por la Ley de la Propiedad Industrial, es



conveniente repasar algunas ideas básicas sobre la competencia, los buenos usos y la costumbre, que son conceptos clave en la estructura del precepto.

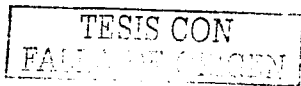
En palabras de Jorge Barrera Graf, "la concurrencia mercantil puede entenderse como la participación de dos o más sujetos en una actividad comercial, ofreciendo sus productos o sus servicios al público. En el sistema económico de mercado, propio de los países capitalistas, la concurrencia implica la competencia entre los concurrentes. Su fundamento legal es la libertad de comercio que establece el artículo 5 de la Constitución, según el cual, "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos". Este principio es herencia del liberalismo y está consagrado como una de las garantías individuales. Su ejercicio, según el mismo precepto, "solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad"⁸³.

El propio Barrera Graf⁸⁴, al disertar respecto del principio constitucional antes referido, señala que una interpretación amplia del mismo, no ya literal, ni ceñida a la filosofía individualista que reproduce su texto, sino orientada por la ideas sociales de la Revolución mexicana, que cristalizaron precisamente en diversos preceptos de la Carta Magna, lleva necesariamente a admitir que tal libertad tiene como límites la realización de actividades ilícitas o contrarias al interés público; y por tanto, que es posible limitarla e incluso prohibirla cuando su ejercicio viola derechos de terceros o atenta en contra del bien público.

La licitud y el respeto a los derechos de la sociedad de que habla la norma, exigen que el ejercicio del comercio no sea "contrario a las leyes de orden público o las buenas costumbres", como indica con precisión el artículo 1830 del Código Civil al definir lo que significa un hecho ilícito; lo que repite el artículo 1910 del mismo ordenamiento.

⁸³ BARRERA GRAF, Jorge, *Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México 1982, t. VIII, pág. 191-192.

⁸⁴ *Ibidem*, pág. 189



Es una idea de Barrea Graf ⁸⁵que resulta sumamente interesante para la consideración del precepto que nos ocupa, el conocido autor determina que en este contexto se tiene que admitir lo que, por otra parte, es principio necesario del derecho; o sea, que la libertad /de comercio en este caso) es la posibilidad de una actividad que no afecte derechos de terceros o el interés público; ya que una libertad sin frenos conduciría al abuso del fuerte en contra del débil, y no a un régimen democrático, sino de opresión oligárquica. Por tanto, concluye el citado autor, el hecho de que la interpretación que deba darse a la libertad de comercio y al texto del artículo 5° de la Constitución sea ésa, se desprende tanto de diversos preceptos de nuestro derecho, como de prácticas en materia de concurrencia que restringen la libre competencia.

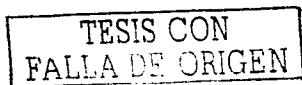
El artículo 28 constitucional en general prohíbe los monopolios y los actos que atentan contra la libre concurrencia, y reitera expresamente (párrafo segundo), el principio de la libre concurrencia, con la redacción farragosa y ambigua, que admite que se restrinja cuando ocasiones "ventajas indebidas a favor de una o varias personas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social"⁸⁶.

Es peculiar, dice Barrera Graf⁸⁷, que la prohibición general de la competencia desleal en nuestro sistema legal no está contenida, por cierto, en una ley interna, sino en un tratado internacional, como es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, cuya última revisión adoptada en Estocolmo el 14 de julio de 1975, fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976; y

⁸⁵ Ibidem, p. 190

⁸⁶ Ibidem, p. 192.

⁸⁷ Ibidem, p. 193



que, es "ley suprema de toda la Unión", según lo determina el artículo 133 de la Constitución.

El artículo 10 bis de dicho Convenio define la competencia desleal como: "todo acto de competencia desleal como: "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial" (párr. 2); y en particular prohíbe (párr. 3):

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

2) La aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Es interesante recordar que el último proyecto de Código de Comercio contenía en su artículo 418 una disposición que contemplaba diversos supuestos, entre los cuales se establecía: "realizar actividades en caminadas a evitar o dificultar el acceso de la clientela" (frac. II; "sonsar a los trabajadores o empleados de una empresa" (frac. VIII) y "cualesquiera otros actos análogos encaminados a desviar la clientela de otro comerciante" (frac. X).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

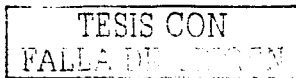
Otro de los conceptos que inevitablemente deben considerarse en el análisis de la disposición que nos ocupa es el de "costumbre y buenos usos en materia mercantil", necesarios para determinar los parámetros referidos que determinen los actos agraviantes de la competencia.

Miguel Arroyo Ramírez, define la costumbre, en un amplio sentido, como al "hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie, y en el ámbito jurídico ésta ha sido considerada una de las fuentes principales del derecho pertenecientes al *commom law* es la fuente principal"⁸⁸. García Máñez dice al respecto "que los convencionalismos son manifestaciones de prácticas colectivas a las que la sociedad les atribuye fuerza vinculante. "El derecho no es una institución legendaria e intocable, sino un ente vivo que se enriquece cotidianamente. La costumbre constituye el derecho viviente de manera tal que el derecho comercial consistente en una perenne codificación de los usos, hay muchas operaciones que nacen antes que la ley misma; la realidad nos demuestra la existencia de actos fuera de la ley, que la empujan y la anteceden"⁸⁹.

Góngora Pimentel, por su parte, nos recuerda los elementos constitutivos de la costumbre, al referir que dos son los requisitos, uno material u objetivo, que ha sido denominado *inveterata consuetudo* y se define como la repetición constante y generalizada de un hecho. Y otro elemento que es de naturaleza psicológica y es conocido como *opinio iuris atque necessitatis*, que se traduce en el sentido de

⁸⁸ ARROYO RAMÍREZ, Miguel, *Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México, 1982, t. II, p. 349.

⁸⁹ GARCÍA MÁÑEZ, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Edit. Porrúa, México, 1991, pág. 135



que ese hecho de repetición constante y generalizada, debe tener en una colectividad la convicción de que ese actuar es jurídicamente obligatorio.

Estos dos elementos, refiere Góngora, "son primordiales para que la costumbre sea considerada como fuente de derecho, y en derecho mercantil es fuente autónoma, ya que no necesita del reconocimiento del legislador para que su aplicación sea obligatoria; pues, si bien es verdad que el artículo 10 del Código Civil establece que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario, también lo es que, interpretado dicho precepto a contrario sensu, se infiere que cuando la costumbre no contraviene la ley, su observancia es obligatoria, independientemente de que exista o no disposición legal que lo autorice"⁹⁰. Y aun sin esa interpretación, en materia mercantil existen normas legales que en forma expresa autorizan la aplicación de la costumbre o usos mercantiles como fuente supletoria, según se desprende, por ejemplo, del artículo 2°. Fracción III de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Un gran sector de la doctrina se inclina por dar distinto significado a las locuciones "costumbre comercial" y "usos comerciales" y los argumentos de diferenciación que expresan son tan ambiguos, que difícilmente se puede advertir su disimilitud, a más que dichos argumentos no se conjugan unos con otros. A mayor abundamiento, la ley utiliza dichos vocablos como sinónimos, por lo que nosotros nos inclinamos a darles una connotación equivalentes, pues se hace más asequible su entendimiento. Esta reflexión del maestro Góngora resulta de gran utilidad para nosotros en el análisis del precepto, ya que se esclarece que para tales efectos debe entenderse la referencia legal a los buenos usos y costumbres como sinónimo.

Partiendo de esa perspectiva, podemos acceder a la consideración de los cuatro criterios de distinción para las costumbres o usos comerciales, que Barrera Graf refiere. Por su ámbito de vigencia, ubicándose en este rubro los usos internacionales, que tiene especial aplicación en el derecho mercantil debido a

⁹⁰ GÓNGORA PIMENTEL, *Memorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, Edit. Porrúa 2ª Edic. México, 1996, pág. 156.

esa constantes importaciones y exportaciones que cotidianamente realizan los países de todo el mundo, entre los cuales podríamos señalar los llamados créditos documentarios, la compraventa, y en general las operaciones regidas por los llamados "incoterms".

También se encuentran en este inciso usos nacionales y los locales o regionales. Los primeros tienen su ámbito de aplicación dentro de la República y como ejemplo de los mismos se cita el endoso para transmitir derechos que constan en documentos que no son títulos de créditos, como es el caso de las facturas.

Por su contenido intrínseco se distinguen usos generales de usos especiales. Los primeros se refieren a toda una rama del derecho como podría ser: usos civiles, usos administrativos, usos mercantiles y los especiales, que como su nombre lo indica, regulan una determinada y concreta actividad, como los usos bancarios, industriales, etcétera.

Por la amplitud de las relaciones que regulan se distinguen los usos normativos de los interpretativos o negociales. Los primeros constituyen una fuente de derecho de carácter autónomo y obligatorio, que el juez debe aplicar aunque no sean invocados por las partes; no están ellos subordinados a la prueba que de su existencia aporten las partes, aunque por su carácter no estricto, es evidente la utilidad de su invocación y de su prueba, a efecto de que el juzgador los conozca o los recuerde. Los interpretativos o negociales, en cambio, se aplican a concretas y particulares relaciones existentes entre personas determinadas, sin constituir propiamente una fuente del derecho objetivo, sino meros criterios de

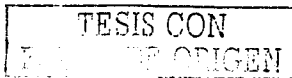
interpretación de la voluntad de los particulares en el negocio concreto de que se trate. Por esta razón, los usos interpretativos deben ser probados por quien los invoca, y el juez está facultado para desecharlos si se le acredita la voluntad contraria de las partes, porque ellas están en libertad de acogerlos o rechazarlos.

Por último, el rubro final en que los usos se pueden agrupar atiende a la función que les toca realizar, distinguiéndose en este grupo los usos complementarios o integrativos, de los usos derogatorios. En cuanto a los usos derogatorios, el artículo 10 del Código Civil los prohíbe en nuestro derecho, mientras que los usos complementarios o integrativos, se aplican como supletorios de la ley, en omisión y deficiencias de ésta.

Revisados los conceptos de competencia desleal, costumbre y buenos usos en la industria y el comercio, resulta simple conjugarlos para comprender el alcance de la fracción I del artículo 213 de la LPI.

Es necesario indicar, sobre el particular, que la hipótesis se erige como la norma de carácter más amplio de cuantas contempla el ordenamiento en lo general, y el régimen de ilícitos en lo particular, constituyéndose, prácticamente, en una válvula de seguridad que el legislador ha incluido en previsión de que los tipos especiales pudieran no ser adecuados para una cierta conducta que, aun siendo lesiva, no sea sancionada por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de cada supuesto.

De hecho, el precepto resulta de tal alcance, que puede válidamente sostenerse que cuando se comete cualesquiera de las infracciones que integran el artículo

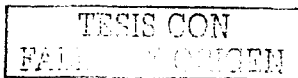


213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se vulnera este artículo de manera concomitante, ya que cualesquiera de los actos considerados como infracción administrativa debe entenderse como un acto contrario a los buenos usos comerciales que implica competencia desleal.

Es claro que la Ley de la Propiedad Industrial, al referir el precepto exclusivamente a aquellos actos que se relacionen con la materia que la propia Ley de la Propiedad Industrial regula, lo hace de manera que no existe posibilidad alguna de que al supuesto se den alcances que desborden las instituciones propias de la materia, para tratar de aplicarse a situaciones generales de competencia desleal. Ello puede tener especial relevancia para combatir casos de evidente competencia desleal, para los que no existe un tipo específico, como puede suceder con la imitación del llamado "trade dress", particularmente en el contexto de los servicios. Otro tipo de asuntos en los que, en clara burla al espíritu de la ley, se obtienen registros con el solo ánimo de explotar derechos de propiedad industrial de manera totalmente espuria e ilegal.

C) FALSA INDICACIÓN DE MARCA REGISTRADA

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

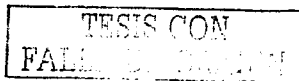


III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

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

Tal como el artículo 131 de la ley de la Propiedad Industrial lo establece, la ostentación de la leyenda indicativa de que el signo en cuestión se encuentra registrado, es obligatorio pero privativo de los que han alcanzado ese reconocimiento. Es evidente que la utilización indiscriminada de tales indicaciones, en marcas que no se encuentren registradas, generaría incertidumbre y supondría un privilegio injustificado para los que lo hicieran sin razón alguna, por lo que resulta indispensable sancionar las conductas que contraríen esta regla.

No se pudo explicar, por otro lado, la segunda parte del precepto, que determina que en los casos de nulidad o cancelación de un registro se cometerá la infracción hasta después de un año de la fecha en que quede firme la resolución correspondiente, toda vez que, en casos en particular, el antiguo titular del registro debe suspender de inmediato la utilización de la marca, de manera que la posibilidad de que la indicación de "marca registrada" se siga empleando debe entenderse como suprimida.



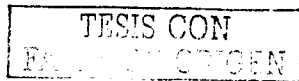
En cambio, en los casos de caducidad (por ejemplo, por no practicarse las renovación de manera oportuna), en los que no existe obligación de suspender el uso de la marca por no existir derechos de terceros que puedan ser afectados al seguirse empleando la marca, se entiende como aceptable que la indicación de marca registrada pueda seguirse aplicando por un año más. Así, la finalidad del plazo adicional puede entenderse como necesaria para que el antiguo titular pueda comercializar las mercancías ya distinguidas con etiquetas o empaques que incluyan tal indicación.

D) USO ILEGAL DE MARCA CONFUNDIBLE.

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

No hace falta un análisis demasiado profundo de este precepto para darse cuenta de que en el mismo se omitió, inexplicablemente, la referencia a que el uso de la marca confundible a la registrada debe ser careciendo del consentimiento del titular de la misma, ya que es claro que, bajo el texto de la fracción en comento, podría calificarse como infracción, inclusive, el uso autorizado, lo que por absurdo queda descartado.

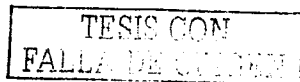
Es necesario, en consecuencia, que en futuras enmiendas se introduzca la aclaración pertinente, para hacerla además congruente con los tres supuestos de uso no autorizado de marca que regula este mismo artículo, y que



invariablemente consignan la ausencia de consentimiento como elemento constitutivo del supuesto.

Cabe referir que esta hipótesis bien podría quedar fundida con la prevista en la fracción XVIII de este mismo artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que, a partir de las reformas de 1994, la utilización de una marca idéntica a otra registrada, cesó de ser considerado delito y se reguló como infracción administrativa en la referida fracción.

Antes de las mencionadas reformas, usar una marca parecida a otra registrada, o usarla en forma idéntica, esto es, reproducirla en todos sus elementos, eran consideradas como situaciones que implicaban agravios de diverso grado, de manera que la imitación era tratada como infracción, mientras que la reproducción era sancionada como delito. La propia práctica en nuestro país se encargo de demostrar que tal distinción resultaba absolutamente injustificada, ya que el mismo dolo existía en una conducta o en otra, y el mismo daño se causaba al signo materia del ataque, de manera que se decidió, inteligentemente, dar el mismo trato a ambos supuestos. De hecho, el tratamiento dispar que se dispensaba a estas conductas, generaba que, muchas veces, un competidor desleal adecuadamente asesorado, optaba por caer en la figura de la imitación de una marca, imprimiendo ciertos cambios menores a la misma, con tal de no ubicarse en el supuesto de la reproducción, evitando ser perseguido por la comisión de un delito. Este tipo de conductas, por su notoria mala fe, sin duda adicionaban un elemento que hacía inferir la existencia de un claro ánimo de engañar y beneficiarse con ello.

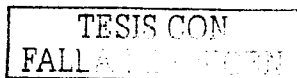


Ésa es la razón de que habiéndose ya otorgado un trato igualitario a ambas conductas, al contemplarlas como infracciones administrativas, estas pudieran ser fusionadas en un solo supuesto, que sin duda enriquecería la sistematización y claridad del cuerpo normativo, bastando con incluir en el supuesto que les conjuge, una frase como: "Usar una marca idéntica o parecida en grado de confusión".

Al realizar la revisión de los diversos elementos que se requieren para la actualización de esta hipótesis, se debe mencionar que en la determinación de si una marca es o no similar en grado de confusión a otra, se debe recurrir a los criterios que existen en relación con la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. En general, podemos considerar que los mismos criterios que orientan la prohibición de otorgar un registro de marca cuando existe previamente otro concedido, son los mismos que deben emplearse para determinar si el uso de una marca invade la esfera jurídica de exclusividad que la ley otorga al titular de una marca registrada.

En ese mismo sentido debe atenderse a los criterios existentes respecto del análisis de similitud entre productos y servicios, que fueron expuestos con motivo de los comentarios vertidos respecto del artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, y la propia fracción XVI del artículo 90 del mismo ordenamiento.

Aclarado la anterior, el aspecto más importante que se debe dilucidar es cuándo existe un "uso de marca" que pueda considerarse que concurre para dar

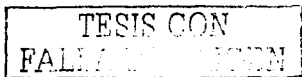


satisfacción a la fracción en comento, por lo que es importante remitir a los comentarios vertidos sobre el particular con motivo de la revisión de los artículos 87, 92, 113 fracción III, 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial. Cabe mencionar que en la practica se presentan numerosos casos en los que se considera que no existe "uso de marca" en los términos en que se requiere para declarar la infracción administrativa prevista en el precepto, sea porque tal "uso" no exista, o bien, por ubicarse en algunos de los supuestos de excepción previstos por el ordenamiento.

**E) LOS CASOS QUE SE PRESENTAN CON MAYOR REGULARIDAD SON
LOS SIGUIENTES:**

1) El mayor número de supuestos que se presentan en los que se puede considerar que no existe "uso de marca" en los términos en que el precepto lo exigiría, por configurarse alguna de las excepciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, son los que obedecen a casos en los que presenta el llamado "agotamiento de derechos", tal como se regula en la fracción II del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial. Muchos de los casos obedecen a situaciones en las que ciertos productos han sido importados al país, pero ostentado válida y legítimamente la marca respectiva, de manera que no existe infracción alguna a la disposición.

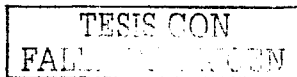
Otros casos de agotamiento pueden ocurrir cuando, por ejemplo, fue el propio titular de la marca registrada quien puso en circulación la mercancía respectiva, como puede suceder con los casos de los envases genéricamente de libre



circulación, como los empleados para la distribución de agua purificada, tal como los empleados para la distribución de agua purificada, tal como se comentó con motivo del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial.

2) Otros casos que se presentan con gran frecuencia son aquellos en los que el actor pretende la declaración de la infracción administrativa por el empleo no autorizado de una marca similar a la registrada en productos o servicios análogos o coincidentes, oponiendo el demandada la excepción que es materia de la fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, que consiste en invocar el uso previo y continuo de la marca como excepción a los efectos del registro.

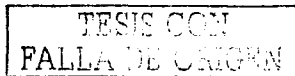
3) Otros casos en los que suelen plantear como excepciones a demandas de uso ilegal de marca, son las que apelan al llamado "uso circunstancial", que es el que suelen realizar algunos talleres de reparación o mantenimiento, o algunos comercializadores, respecto de las marcas que manejan en sus establecimiento. En tales procedimientos, el demandado suele plantear como excepción la que consiste en que, en rigor, el uso que realizan de la marca no cumple otra finalidad que la de informar al consumidor sobre las que reparan o venden. Es el caso, por ejemplo, de muchos talleres automotrices que se ostentan, por ejemplo, como "taller especializado Ford", lo que propiamente no implica uso no autorizado de marca, sino que es una referencia al tipo de servicios ofrecidos que, según su decir, no puede ser anunciada de ninguna otra forma.



En el caso de los comercializadores la situación es exactamente la misma, ya que arguyen no contar con otra forma de publicitar los productos que expenden que no sea la de citar literalmente la marca identificadora de los productos, por lo que de ninguna manera exista un uso de marca que pueda considerarse como violatorio de la ley: un argumento similar se esgrime en los casos de publicidad comparativa, cuando el titular de la marca pretende enderezar una acción por uso ilegal de marca.

En estricto sentido, estas excepciones parecen contar con la lógica necesaria para constituir una defensa eficiente a una demanda basada en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, es claro que cada caso debe analizar en el contexto específico en que presenta, ya que este argumento no justificaría, de ninguna manera, que las marcas puedan ser citadas en forma tal que se induzca a confusión o error al público. Al hacerle suponer que está consumiendo los servicios prestados por el titular original de la marca registrada.

En ese sentido, el empleo de ciertas palabras como "distribuidor oficial" o "taller autorizado", revelan una manifiesta intención de incurrir en competencia desleal, lo que significaría que la marca está siendo ilegalmente empleada. Algunos especialistas consideran, en un argumento muy sugerente, que el empleo de la marca bajo este contexto puede ser permitida, pero sólo como dato o información al consumidor, de manera que el uso de logotipos o diseños propios de las marcas no debe considerarse como permitida.



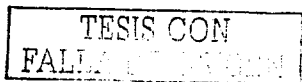
4) Por último, un caso que también se presenta con frecuencia, en el cual el demandado se excepciona del pretendido uso ilegal de la marca registrada, se configura cuando dicho demandado cuenta también con una marca registrada que brinda apoyo al uso que realiza.

Tales casos se presentan cuando en el procedimiento de registro se ha cometido algún error, o bien, cuando por diferencia de apreciación el segundo registro ha sido concedido, lo que traslada el conflicto al terreno de las nulidades. Por este motivo, es siempre conveniente que antes de presentar una demanda de infracción con base en esta fracción, previamente se realice una búsqueda de antecedentes para verificar si existe un registro de marca indebidamente otorgado que esté siendo usado como soporte para dicho uso.

F) USO ILEGAL DE MARCA COMO NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL.

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

La presente fracción tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso ilegal de una marca (frac: IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad industrial)

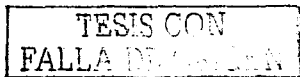


al supuesto de que la misma sea empleada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social.

En reiteradas oportunidades, con motivo del comentario realizado respecto de diversos preceptos relacionados con el conflicto marca/nombre comercial/denominación social, hemos destacado el erróneo enfoque asumido por el legislador sobre este asunto, el cual parece tener su origen en el hecho de que se equipara a la denominación social con instituciones del derecho de la propiedad industrial, siendo que nada justifica esta suposición.

Es evidente que el hecho de que una marca registrada pueda formar parte de una denominación social, *per se*, no se debería considerar como infracción administrativa, ya que tal situación no tendría por qué devenir en un menoscabo de los derechos del titular de la marca registrada. Pero la confusión en que incurre el legislador, consistente en asignar a la denominación social efectos de institución generadora de derechos de propiedad industrial, hace que, al contar con una denominación social, se presuponga que la misma se usará como marca, lo que provoca la confrontación.

En rigor, la misma absurda situación que se plantea al integrar una marca como parte de una denominación social, podría plantearse si una persona bautizara a su hijo menor con un nombre previamente registrado como marca; para efectos legales, no existe ninguna diferencia entre el uso permitido a una persona para su nombre civil, que el que corresponde a las personas morales del suyo, como ha quedado ampliamente explicado en los comentarios conducentes.



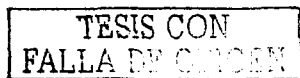
Sin embargo, dada la imprecisión cometida por el legislador en la comprensión de estos asuntos, inevitablemente se reproducen las condiciones para plasmarlo en esta fracción como infracción administrativa. De hecho, bajo las condiciones en que se encuentra redactado el precepto, ni siquiera es necesario hacer uso de la denominación social para cometer la infracción administrativa, sino que la sola constitución de la persona moral con la denominación social correspondiente bastaría para ello.

Es importante considerar los efectos que tiene la inclusión de la expresión "y viceversa", que se incluye en el precepto, lo que se traduce en que también constituye infracción administrativa el empleo de un nombre comercial o una denominación social como marca. Sin embargo, es claro que si la marca hubiese adquirido la calidad de registrada, sería necesario trasladar el conflicto al terreno de las nulidades, ya que bajo ese supuesto la infracción administrativa no podría cometerse.

Por lo que hace a las demás consideraciones inherentes a este supuesto, es procedente remitirse a las verdades con motivo de la infracción materia de la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

G) USO ILEGAL DE NOMBRE COMERCIAL.

VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre



comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Esta fracción responde también, en lo básico, a las mismas consideraciones realizadas respecto de la fracción IV del presente artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. Las diferencias existentes con la presente fracción derivan de la especial naturaleza del nombre comercial, en particular, de la interpretación que es necesario siempre realizar respecto del concepto de la "zona geográfica de la clientela efectiva".

Es evidente que el precepto, al referirse a "cualquier parte de la República", en el caso previsto por el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso previsto por el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a aquellos nombres comerciales que han sido protegidos a nivel nacional por su difusión constante y masiva.

Dadas las condiciones de excepción que la legislación concede al nombre comercial y que recoge el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el mismo se protege sin necesidad de depósito o registro, no debe considerarse como necesaria la exhibición de la constancia oficial de publicación para seguir un procedimiento administrativo por el uso no autorizado de un nombre comercial. Sin embargo, el criterio formalista de las autoridades suele requerir de este documento para considerar la acción como procedente. De hecho, ése es el sentido en que se encuentra redactada esta fracción, al

establecer para su procedencia que comete la infracción quien use un nombre comercial que está ya siendo usado por un tercero, y el precepto no se refiere, en momento alguno a nombre comercial publicado, lo que conforma la procedencia de la acción sobre las bases comentadas.

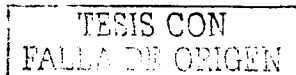
H) USO DE MARCAS NO REGISTRABLES.

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

En esta fracción no se afectan directamente derechos de una persona o empresa en particular, sino que se considera como indebida la utilización como marca de signos que se califican como inapropiados para ese fin y que, de hecho, son definidos previamente por la Ley de la Propiedad Industrial como marca no registrables, en diversas fracciones del artículo 90 del ordenamiento.

La razón de que el legislador hubiere escogido sólo el empleo de ciertas marcas no registrables como constitutivas de infracción administrativa, obedece al hecho de que, en tales casos, se considera que el signo de que se trata sufre un menoscabo indeseable, dadas sus especiales características y funciones.

Tal como la fracción en comento lo determina, se conspira que comete infracción administrativa quien emplea signos que consisten, entre otros, en escudo, banderas o emblemas de países o estados, denominaciones, siglas o símbolos



de organizaciones internacionales, oficiales o no, signos oficiales de control y garantía, monedas, billetes, condecoraciones, medallas o premios oficiales de control de garantía, así como cuando se trate de nombres, firmas seudónimos o retratos de personas, o de obras protegidas por el derecho de autor.

Finalmente, se considera también que comete la infracción prevista quien emplea marcas engañosas, de las prohibidas por la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el empleo de marcas notoriamente conocidas.

En realidad, en ciertos casos no se comprende la exclusión de ciertos supuestos de marcas no registrables cuyo uso, según mi parecer, también tendría que considerarse como infracción administrativa, como en el caso suponen las hipótesis de las fracciones X y XII del artículo 90 de Ley de la Propiedad Industrial.

Un aspecto particularmente importante en relación con esta fracción, es la relativa al interés jurídico del promovente de la solicitud de declaración administrativa que se pudiera presentar con base en esta hipótesis, particularmente en el caso de las marcas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX y XIV. En principio, sólo se encuentran legitimado para presentarla quien se considere como afectado por el empleo del signo en cuestión, y que dicha facultad debe entenderse reservada a las entidades oficiales depositarias facultado para interponer este tipo de acciones.

Sin embargo, una consideración de los fines que persigue el legislador al incluir hipótesis de infracción, en el sentido de reprimir este tipo de conductas entendidas como lesivas de los valores jurídicos tutelados por la ley, conduce a la estimación de que exista un Interés colectivo en la prosecución de este tipo de procedimientos, de manera que si la autoridad considera que no existe legitimación en el actor, cuando debe entenderse como obligada a seguir dicho procedimiento de oficio, cuando del análisis de la demanda se desprenda que existen elementos suficientes como para investigar la posible comisión de la infracción.

En cambio, en el caso de las fracciones XII, XIII y XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad industrial, no queda duda de que existe un afectado individual que sin duda es el prime legitimado para enderezar la acción.

I) USO ILEGAL DE MARCA, NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL.

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

Respecto del empleo que el precepto prevé que se pueda hacer de una marca como elemento de un nombre comercial, no queda duda de que es procedente considerar tal conducta con infracción administrativa, ya que nada inhibe que el caso pueda ser juzgado bajo los mismos parámetro que se aplican para los casos de marca a marcas, ya que, siendo en lo básico el nombre comercial un Instituto tutelar de derechos sobre signos distintivos, las reglas generales le alcanzan en la forma y términos convencionales.

No debe perderse de vista que la presente infracción, que consiste en emplear una marca como elemento de un nombre comercial no publicado, invariablemente es coincidente con las infracciones previstas en las fracciones IV y XVIII de la ley de la Propiedad Industrial, que regula los casos en que se emplea, sin consentimiento, una marca similar en grado de confusión a la registrada, mientras que el segundo supuesto se refiere al empleo de una marca idéntica a la registrada. Lo anterior, dado que existe unas superposición de figuras permitida por la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que distinguir un establecimiento con un nombre comercial, puede ser amparado bajo esta modalidad, o en su caso, a través del registro de una marca de servicio.

Esto es, dicho en otras palabras, que siempre que se emplea un nombre comercial, se está haciendo uso de una marca de servicio, y a la inversa, de modo que si se estima que una infracción se comete al emplear un nombre comercial, concomitantemente se estaría cometiendo alguna de las mencionadas infracciones en relación con marcas. Esta dualidad, sin embargo, de ninguna manera justificaría la absurda conclusión de que el demandado pudiera ser condenado por la comisión de ambas infracciones, cuando es claro que la

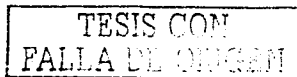
coincidencia deriva, simplemente, de la duplicidad de instituciones jurídicas destinadas a amparar este tipo de signos distintivos.

Cabe aquí destacar que nuestra ley parece en este precepto abandonar su tradicional rigidez en el tratamiento de los temas de similitud de productos o servicios, para adoptar un criterio mucho más flexible, orientado al reconocimiento de que la sola asociación que se puede generar entre productos-servicios y las actividades propias de los comerciantes, puede generar u originar la colisión de los derechos registrales, lo que supone la actualización del supuesto. La redacción del precepto parece sugerir esta posibilidad, al incluir a los productos como elemento que pueda entrar en conflicto con los servicios o las actividades propias de los infractores.

J) INTRODUCCIÓN DE CONFUSIÓN O ENGAÑO.

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

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



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

De manera conjunta con el supuesto previsto en la fracción I de este mismo precepto, la hipótesis en comento se manifiesta como una de las de mayor amplitud de cuantas se consideran como infracción administrativas, por no estar referida en forma particular a la violación de un derecho específico de propiedad industrial otorgado por alguna de las instituciones contempladas por la Ley de la Propiedad Industrial.

De hecho, esta hipótesis parece obedecer a un formato aún más amplio que la enunciada en la fracción I, dado que en este caso no se exige como condición para su actualización, que los actos estimados como ilícitos se vinculen a alguna de las figuras tuteladas por la Ley de la Propiedad Industrial.

En este orden de ideas, es usual que esta fracción se invoque por quienes promueven solicitudes de declaración administrativa de infracción, ya que cualquiera que sea la conducta impugnada, que pueda encuadrar en otra u otras de las hipótesis contempladas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, de manera concomitante satisface alguno de los incisos previstos en el supuesto analizado.

Por lo que hace a los tres primeros incisos, los mismos responden a una misma estructura, diferenciados únicamente por lo que hace a los elementos que, como

resultado de la actividad ilegal, son confundidos o asociados indebidamente por el consumidor. Es importante destacar que el inciso a), inclusive, causal sólo en los casos de aviso o nombres comerciales, y no en los casos de marcas, en cuyo supuesto parecen aplicables los incisos b) y c), dependiendo de que se trate de marcas de productos o de servicios.

La "maleabilidad" de esta infracción queda de manifiesto en el hecho de que, basta con que se presente el caso de la explotación no autorizada de una patente, o el empleo no consentido de una marca, nombre o aviso comercial, para que el supuesto se actualice, ya que, ese solo hecho, supondría la inducción del público a confusión, error o engaño, al suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre establecimientos, productos o servicios del titular y del infractor.

Es claro que si, por ejemplo, se hace uso no autorizado de una marca igual o confundible a la registrada, se estará causando en el público un engaño, al suponer infundadamente que el producto o servicio correspondiente está fabricando o prestando bajo licencia, autorización o especificaciones del titular.

El precepto viene a colmar una manifestación omisión de que adolecía la primera versión de la ley, al sancionar como infracción administrativa la utilización de designaciones geográficas que puedan orillar al error respecto de la procedencia de las mercancías.

La fracción VII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que constituye infracción administrativa usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4^o y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Cabe advertir que este inciso fue incluido en este precepto en las reformas practicadas a la ley en agosto de 1994, y parece estar alentado por las disposiciones que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contiene en materia de designaciones geográficas.

Remitimos al lector a la revisión del comentario vertido respecto de dichos preceptos, en los cuales se analizan diversos ejemplos relacionados con lo que puede ser la utilización de denominaciones geográficas permitidas, y aquellas que en definitiva pueden estimarse como improcedentes y prohibidas.

Surge en ese sentido el cuestionamiento de si el empleo de una designación geográfica cuyo registro fue negado, implicaría automáticamente la comisión de la infracción prevista en este inciso, ya que las razones que estimulan la actualización de ambos son las mismas.

Por otro lado, cabe referir que esta hipótesis se actualizan en forma conjunta a la prevista en la fracción XXII del propio artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que al prever este precepto como infracción administrativa el empleo sin autorización de una denominación de origen, debe estimarse que toda denominación de origen es por definición una designación geográfica, por lo que, al usar tal denominación sin apego a derecho, es obvio que se hace suponer al

público que el productor correspondiente proviene de un territorio distinto del verdadero lugar de origen a un lugar distinto de aquel del que efectivamente provengan las mercancías.

K) LA PROTECCIÓN DEL TRADE DRESS.

El precepto en comento es, de manera conjunta con la fracción I del artículo 213 de la Ley de la propiedad Industrial, aunque en este caso de manera más específica, la disposición que más se aproxima a la protección del concepto conocido como trade dress, tal como se concibe en la legislación norteamericana.

En relación con la protección jurídica del llamado trade dress, es necesario decir que a lo largo del tiempo, del derecho ha respondido a la necesidad de que los productos, servicios y establecimientos de un comerciante o prestador de servicios, se distingan de los de su competidor y sean identificables para el consumidor, reservando en exclusiva el empleo de los signos distintivos como marca, el aviso o el nombre comercial.

De esa manera, el crédito que el comerciante adquiere por medio del serio ejercicio del comercio, se preserva al gozar en exclusiva de la facultad de emplear sus signos distintivos, estableciendo un puente de comunicación con el público que ejerce su preferencia al seleccionarlo. La marca es un código de identidad instantáneo, que concentra toda la información relativa al producto o el servicio. Es la memoria del producto. El consumidor manifiesta su fidelidad a una

casa comercial al elegir, de entre todas las marcas concurrentes, aquélla que por sus atributos responde mejor a sus expectativas.

Este medio de objetivación de valores empresariales que es la marca, es sólo el objeto indirecto de la protección jurídica. En realidad, lo que el sistema jurídico protege es la empresa y el público, al permitir que se produzcan los mutuos beneficios de la vinculación "pretensión-prestación", entre ambos sujetos. A pesar de que el sistema de proteger a la empresa mediante la cobertura de su marca y demás signos distintivos es la piedra angular de la competencia, nuevas coberturas exclusivas han surgido en el mundo, como respuestas a la evolución propia del comercio.

Se refiere especialmente al llamado trade dress, que en su traducción literal entendemos como "vestido del negocio", que se conforma por las características distintivas propias del establecimiento, las cuales le confieren una imagen particular y distintiva. Elementos tales como arquitectura y los colores del local, la suma de los diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros, aparadores, iluminación, etc.) vestimenta del personal, entre otros, en su espacial combinación, le asignan al establecimiento una identidad propia que conforma su imagen.

La sofisticación ha llegado, en algunos negocios, al punto de aplicar la mayor parte de los recursos de instalación para lograr una particular "imagen de establecimiento", que resulte atractiva para el cliente. Pudiéramos decir que ya ningún negocio de atención al público está exento de invertir una buena parte de

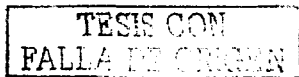
sus recursos en diseñar su imagen, la que suele ser exitosa en la medida de su originalidad.

Esta tendencia, antes inadvertida e irrelevante para la protección legal, ha llegado a lograr, en la Unión Americana, reconocimiento como material de reserva en exclusiva para el establecimiento. A pesar de que en una primera instancia pudiéramos pensar en que la legislación ha llegado demasiado lejos, constituyendo exclusivas en forma irrestricta, limitando con ello la natural libertad de acción de los agentes económicos, lo cierto es que al enfrentarnos a casos concretos de imitación por esta vía, se debe concluir en la conveniencia de extender la protección jurídica a este tipo de elementos distintivos.

L) DESPRESTIGIO DE UN COMPETIDOR.

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

Para el adecuado análisis de este precepto, es necesario atacar su estimación dividiéndolo en dos partes que, aunque íntimamente relacionadas, son supuestos independientes. El primero de ellos refiere como infracción administrativa "intentar



o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro".

Este supuesto debe entenderse en su más amplio sentido, esto es, alcanzado el resultado del desprestigio de alguien, el supuesto es surte. Muchos especialistas han considerado que el precepto se refiere necesariamente a los caso de publicidad comparativa, por virtud de la parte final de la hipótesis, lo cual de ninguna manera es procedente.

Lo cierto es que la fracción, simple y llanamente, se refiere a que se logre o intente desprestigiar los servicios, productos o establecimiento de otro, lo que puede generarse por un sinnúmero de formas y medios, no sólo mediante publicidad comparativa.

La segunda parte del precepto se refiere, en lo particular, a aclarar una de las excepciones de la eventual aplicación general de la regla enunciada en primer término, al señalar que "no está comprendida en la 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 que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor".

La inclusión de esta segunda parte del precepto no tiene más alcance que hacer explícita la particular situación de que, de ser legal la publicidad comparativa realizada, no debe considerarse como pretendido o logrado el propósito de desprestigiar los productos o los servicios de alguien.

De esta manera, un tema que no es de ninguna manera de los considerados como integrantes de la propiedad industrial, o regulados por la ley de la materia, se convierte por este hecho en competencia de la autoridad respectiva. El asunto, sin embargo, tiene serias implicaciones que se inician por el hecho de que, de manera inevitable, sugiere la concurrencia de competencia, toda vez que la Ley Federal de Protección al Consumidor, legislación destinada a regular la publicidad en el país, otorga competencia para conocer de este tipo de conflictos a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco).

M) COMPETENCIA EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMPARATIVA.

El punto anterior plantea la inevitable discusión sobre cuál de las dos autoridades referidas, Profeco o IMPI, debe conocer, y en qué orden y medida, de un conflicto de publicidad, o publicidad comparativa, que se considere resulta contrario a los principios rectores de la publicidad en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En principio, cabe advertir que, fuere como fuere el caso planteado, inevitablemente se requiere de la intervención de la Profeco en el conflicto, ya que la fracción X del artículo 213 de la LPI remite expresamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor, al mencionar a ésta como parámetro para determinar la "legalidad" de la publicidad realizada, y así poder concluir si el caso, al desbordar esos parámetros, se constituye en un desprestigio de los productos o servicios de otro.

Esta reflexión conduce a considerar que, en cualquier caso en que la solicitud de declaración administrativa de infracción planteada al IMPI con base en esta fracción invoque a la publicidad como vehículo para que se logre el desprestigio de los bienes o servicios de un competidor, el IMPI no está en aptitud de evaluar si la conducta es o no contraria a las reglas que sobre el particular prescribe la Ley Federal de Protección al Consumidor, debiendo recurrir a la Profeco, como autoridad especializada en materia de publicidad, para obtener de su parte la opinión o dictamen sobre el particular. En cambio, si el caso es planteado en forma directa a Profeco, ésta no tiene que recurrir a ninguna otra instancia para seguir el procedimiento dispuesto para el efecto en la legislación respectiva, y emitir el fallo que proceda.

El supuesto de las competencias concurrentes permite suponer, inclusive, que la participación de ambas autoridades para sancionar el caso es viable, ya que los supuestos contemplados en cada legislación son diversos, además de que dirigen su tutela a valores jurídicos diferentes.

En el caso de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la protección brindada por el dispositivo legal atiende, de acuerdo a la naturaleza y estructura propias de este tipo de ordenamientos, a preservar los intereses de los consumidores como destinatarios de la publicidad, en el sentido de asegurarse de que la información que habrán de recibir es objetiva, veraz y confiable, y sólo como una consecuencia secundaria de los límites impuestos por la normatividad se genera la protección de los intereses del competidor afectado que, al lograr la suspensión

de la emisión de la publicidad por esta vía, o su corrección, lograr frenar la conducta lesiva.

En cambio, la fracción X del artículo 213 de la LPI, está orientada, de manera preponderantemente, a la preservación de valores propios de la competencia, protegiendo a la empresa de los ataques injustificados e ilegales de un competidor. En ese sentido, el precepto adquiere una amplia connotación, al no constreñir sólo a casos de publicidad, sino a cualquier tipo de actividad que pueda representar un desprestigio para el competidor afectado.

Bajo esta perspectiva, resultaría que si un caso de publicidad agravante es planteado ante el IMPI, únicamente, éste tendría que solicitar la intervención de la Profeco para contar con la determinación de que la misma resulta tendenciosa, falsa o exagerada de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y si dicha autoridad es enterada de la existencia de un tipo de publicidad que resulta contraria a sus normas, su intervención oficiosa, estaría asegurada, en término de su propia normativa, para ordenar la suspensión o corrección de la misma, y para imponer las sanciones que resultasen procedentes.

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

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

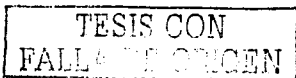
XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin licencia respectiva;

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

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

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

Con la inclusión de esta hipótesis en las reformas de agosto de 1994 se colmó una deficiencia de la versión original de la entonces denominada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que no preveía el caso de uso de un aviso comercial registrado sin consentimiento de su titular. Desde luego que



atendiendo a lo dispuesto por el artículo 104 de la ley, aun en ausencia de disposición expresa, bien podría recurrirse a los supuestos dirigidos a impedir el uso no autorizado de marcas, dada la supletoriedad de esta institución respecto de aquélla.

En relación con el criterio que es procedente observar para analizar los casos de similitud en grado de confusión de avisos comerciales, es necesario recordar que el aspecto ideológico o de significado asume un rol de mayor importancia que en el caso de marcas, como se explica con detalle en el análisis de los artículos 99 y 100 de la LPI.

En relación con el resto de los elementos de la hipótesis normatividad, se reproducen los conceptos diseñados para los casos de uso ilegal de marcas, tal como se contemplan en las fracciones IV y XVIII de este mismo artículo 213, de manera que agradeceremos que se remitan a tales comentarios.

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

Un primer aspecto que es necesario resaltar de este supuesto, es el hecho de que para considerar que la infracción se comete no se exige que el nombre comercial base de la acción se encuentre publicado, lo que resulta absolutamente congruente con la naturaleza de esta figura, tal como la propia LPI la define en su artículo 105.

Pero también es de resaltarse que el precepto manifiesta un importante limitación, ya que restringe la posibilidad de imitación de un nombre comercial a actividades de servicios, establecimientos o giros, eliminando en consecuencia la hipótesis de lesionar derechos derivados del empleo de un nombre comercial mediante la fabricación de productos.

El criterio que en materia de confusión de marcas ha venido imperando, determinar que el supuesto de que dos marcas se colisionen debe estar determinado por la posibilidad de asociación, la cual se presenta también entre productos y servicios. Por lo tanto, siendo el nombre comercial un tipo de signo distintivo que resulta incluso coincidente con las marcas de servicio, nada justifica que en este aspecto reciba un trato discriminatorio.

Supongamos, simplemente, que el caso consista en el nombre comercial de un restaurante que es utilizado sin consentimiento para expender comida con el mismo nombre comercial. Obviamente el público consumidor podría suponer que la comida que ostente dicho nombre comercial proviene del establecimiento que identifica con el mismo; sin embargo, a la luz de este precepto, no existe posibilidad de considerar tal uso no autorizado como infracción, por la ya mencionada limitación en que incurre.

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

Esta hipótesis fue incorporada como infracción administrativa en las reformas a la LPI en 1994, como resultado de su eliminación como delito. Sin embargo, de manera sumamente desafortunada, el precepto se mantuvo de manera independiente al supuesto que prevé el uso ilegal de una marca similar en grado de confusión, que es el previsto en la fracción IV de este mismo artículo 213. Lo deseable, sin ninguna duda, hubiese sido que ambos preceptos se fusionaran, para sancionar en la forma el empleo de una marca igual o confundible sin consentimiento de su titular.

Es sin duda un acierto que se sancione en la misma forma el empleo de una marca sin consentimiento, sea de manera idéntica o confundible a la registrada, ya que ambas conductas sugieren un resultado igualmente lesivo de los intereses del titular y de los consumidores, y ambas coinciden, también, en el ánimo que las inspira. De hecho, bajo esta diferencia que en el pasado se presentaba, consistente en que la limitación de una marca era tratada como infracción administrativa mientras que su reproducción era considerada delito, muchos usuarios ilegales alteraban de manera dolosa alguno de los elementos de la marca registrada, para escapar de la figura delictiva.

Por lo que hace a los comentarios que es procedentes formular respecto de esta fracción, resultan aplicables, en lo general, los vertidos respecto de la mencionada fracción IV del artículo 213 de la LPI, con la diferencia de que la presente hipótesis se actualización de una marca idéntica, en todos sus elementos, a la marca registrada.

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

Éste es uno de los supuestos que en la práctica se refieren con mayor frecuencia, ya que involucra a las empresas que comercializan bienes considerados como iguales constituye un importante elemento disuasivo de la conducta infractora del fabricante.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el importante aspecto que el precepto exige para su actualización, consistente en que quien "ofrece en venta" o "pone en circulación" los productos distinguidos ilegalmente con una marca, debe hacerlo "a sabiendas". Lo anterior tiene como principal propósito el de proteger al comercializador de buena fe, que no se encuentra en capacidad material de conocer y verificar la situación jurídica de todos los bienes que transmitan por sus anaqueles.

Existen, desde luego, muy diversos criterios para determinar cuándo puede considerarse que el comercializador se encontraba en conocimiento de la situación de ilegalidad de los productos o servicios. Para algunos, dicha condición se satisface por el solo hecho de que los registros de marca y demás actos ligados y referidos a este tipo de derechos son publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que supone de parte del comercializador el conocimiento

de la titularidad de los derechos y en consecuencia, el eventual uso ilegal que una persona distinta del titular pudiera realizar.

El conocimiento que el precepto exige parece requerir de elementos más concretos que lo acrediten, ya que, de lo contrario, si bastara con el que deriva de la publicación de la Gaceta, la hipótesis podría ser omiso respecto de este requisito. Por lo tanto, para actualización de esta hipótesis se requiere que se acredite, mediante evidencias confiables, que el que comercializa los bienes ilegales contaba con información respecto de este hecho, lo que se puede acreditar, por ejemplo, exhibiendo la carta o comunicado que el titular del derecho hubiera dirigido a éste para advertirle de la ilegalidad de determinadas mercancías.

Para evitar situaciones de ausencia de certeza jurídica, muchos titulares de derechos recurren a realizar la notificación al comercializador por medio de fedatario público, para que no quede duda sobre la satisfacción del extremo requerido por el precepto. Sin embargo, aun y cuando en la práctica se ha venido aceptando que el comercializador se encontraba en conocimiento de la ilegalidad de los productos por el aviso realizado por el titular de derechos, algunos especialistas consideran que, en estricto sentido, no se puede configurar tal extremo, sino hasta el momento en el que existe una resolución firme de autoridad que declare que existe uso ilegal de marca.

A mi parecer, lo que el legislador ha pretendido en esta hipótesis es sancionar también al comercializador cuando éste, de manera consciente, participa en la

cadena de distribución de los bienes ilegales, hasta ponerlos en manos del consumidor. En cambio, cuando el comercializador no participa en forma dolosa, sino como resultado natural de su actividad dentro del comercio, no debe interpretarse como conducta sancionable.

De hecho, debe reconocerse que en la práctica en muchas ocasiones la demandada involucra al comercializador, como vía para presionar al fabricante de los bienes ilegales.

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

La intención de incluir esta fracción es manifiesta en el sentido de preservar la función de garantía y distintividad que la marca cumple. Es evidente que un producto que ha sido alterado, no puede corresponder a las prestaciones que el público espera de él, de manera que si éste, guiado por la presencia de la marca que identifica, lo adquiere, será afectado, y el propio signo distintivo sufrirá una merma en su confiabilidad. De hecho, ésta es una disposición que previene la comisión de graves actos de competencia desleal, como pueden ser los emprendidos por un competidor que, para desacreditar una marca rival, pueda recurrir a la alteración de los productos competidores.

En otras condiciones, la disposición persigue el sano propósito de preservar la función de distintividad de la marca que fielmente se aplica a un producto de ciertas características, con objeto de que éstas no sean alteradas. Para entender

la importancia de este precepto, basta con suponer que se trate, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, las cuales sean alteradas con el ánimo de duplicar los contenidos, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.

De hecho, la alteración o adulteración de productos, más que una infracción en materia de propiedad industrial, es una conducta que constituye un delito.

N) ALTERACIÓN DE MARCA.

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

La presente fracción persigue un propósito muy similar a la anterior, que consiste en preservar el vínculo que se establece entre la marca y el producto a que se aplica, considerando como ilegal la afectación material al signo distintivo.

En muchas ocasiones las demandadas planteadas por titulares de derechos que están basadas en hechos relacionados con el uso ilegal de una marca, citan esta fracción como actualizada, lo que de ninguna manera es consistente con la naturaleza de la infracción que se comprende en este supuesto. Para que se configure esta infracción, es menester que se trate de bienes o productos auténticos, y que el ataque a la marca que portan sea de carácter material, esto es, que de manera real se modifique, suprima o altere la etiqueta, empaque, o material en el que la marca aparezca.

Es evidente que en el caso en que la marca registrada es ilegalmente empleada, como se establece en las fracciones IV y XVIII de este mismo artículo, los bienes distinguidos son falsos, esto es, ajenos a quien fabrica o avala los que se distinguen con la marca registrada .

Este supuesto se ajusta perfectamente a situaciones que suceden con regularidad en el mercado, en las que la marca que portan ciertos productos, usualmente calzado o vestuario, es sustituida, por la de otro comerciante que adiciona estampados o accesorios a los mismos, eliminando la marca original.

Ñ) USO ILEGAL DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

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

El propio lenguaje empleado por el precepto es claramente inexacto al referirse a "licencia", siendo que en materia de denominaciones de origen la propia Ley de la Propiedad Industrial en los artículos 169 y siguientes, expresamente se refiere a la "autorización para su uso", que es una figura idónea para una institución de este tipo.

Sobre este particular es procedente cuestionarse respecto del uso que muchas empresas hacen de denominaciones de origen, fundamentalmente de la denominación "Tequila", al amparo de contratos o convenios de

"corresponsabilidad" que celebran con las empresas que efectivamente cuentan con la autorización oficial para su uso.

Cabe mencionar, por otro lado, que la amplísima hipótesis ilegal que es materia de esta fracción, conduce a considerar que no sólo se califica como infracción administrativa el empleo de una denominación de origen protegida en México, sino cualquier denominación de origen protegida en México, sino cualquier denominación que pueda tener tal carácter. Así parece no quedar duda sobre el hecho de que hacer uso de denominaciones de origen extranjeras registradas daría motivo para la actualización de este supuesto.

XXIII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una determinación de origen;

El propio lenguaje empleado por el precepto es claramente inexacto al referirse a "licencia", siendo que en materia, siendo que en materia de denominaciones de origen la propia Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 169 y siguientes, expresamente se refiere a la "autorización para su uso", que es una figura idónea para una institución de este tipo.

Sobre este particular es procedente cuestionarse respecto del uso que muchas empresas hacen de denominaciones de origen, fundamentalmente de la denominación "Tequila", al amparo de contratos o convenios de "corresponsabilidad" que celebran con las empresas que efectivamente cuentan con la autorización oficial para su uso.

Cabe mencionar, por otro lado, que la amplísima hipótesis legal que es materia de esta fracción, conduce a considerar que no sólo se califica como infracción administrativa el empleo de una denominación de origen protegida en México, sino cualquier denominación que pueda tener el carácter. Así, parece no quedar duda sobre el hecho de que hacer uso de denominaciones de origen extranjeras registradas daría motivo para actualizar de este supuesto.

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

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

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

O) VIOLACIÓN DE OTRAS DISPOSICIONES

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

Esta disposición tiene la pretensión de funcionar como válvula de seguridad para casos no previstos, sin embargo, sugiere ciertos riesgos para los casos en que la Ley de la Propiedad Industrial determina como obligatorias ciertas conductas para las que no contempla sanción expresa, ya que, en esos casos, se actualiza la presente hipótesis.

Uno de los casos es que es materia del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. En este caso es claro que la imposibilidad de demostrar que la marca, tal como fue registrada, se encuentran en uso. Sin embargo, por la amplitud de esta fracción, no es remoto que se pretendan su actualización ante situaciones de este tipo.

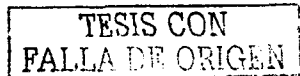
Otros casos que podrían constituir infracción administrativa al amparo de esta fracción, es el relativo a la obligación de proporcionar información al IMPI, como lo prevé el artículo 204 de la Ley de la Propiedad Industrial, o en su caso, la oposición a una visita de inspección, por violar lo dispuesto por el artículo 206.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Nuestro sistema jurídico otorga a todo empresario la libertad para iniciar cualquier actividad lícita. Libertad que se desarrolla en el campo de la libre competencia. Esta libertad del empresario implica una responsabilidad social de crear empleos y satisfacer las necesidades de la población, lo que a su vez arroja una responsabilidad a cargo del Estado de proteger dicha actividad, a través del ordenamiento jurídico.

SEGUNDA. La competencia que atenta contra la protección normativa de la libertad de iniciativa y de comercio, es ilícita. Esta tiene dos especies: la competencia prohibida y la competencia desleal. La primera deriva ya sea de una norma que prohíbe ciertas conductas o por la violación a un contrato. La ilicitud en la competencia desleal consistente en contravenir los usos honestos o las buenas costumbres en materia comercial.

TERCERA. Las normas que reprimen los actos de competencia desleal, derivan de los artículos 5 y 28 Constitucionales, del Convenio de París y de la ley de la Propiedad Industrial. Los actos de competencia desleal puede ser muy variada y en múltiples campos del derecho, sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial es el mejor medio en que los actos desleales se pueden reprimir, ya que por lo general, los actos desleales tienen una estrecha relación con la propiedad industrial.

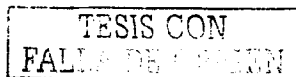


CUARTA. La represión de los actos de competencia desleal tiene su fundamento en que el infractor contraviene los usos honestos en materia comercial o las buenas costumbres, por lo que parte de nuestro derecho en específico la Ley de la Propiedad Industrial, crea la figura de las infracciones Administrativas, el artículo 213 el cual es un parte aguas, de la reprecisión a la competencia desleal.

QUINTA. Al propio tiempo, se considera que la regulación de estas conductas como infracciones, permite la más eficaz imposición de sanciones económicas, que tienen un efecto ejemplificador y preventivo muy adecuado para el tipo de ilícitos de que se trata, en lo que el contenido patrimonial de los derechos parece sugerir que la sanción tenga esta misma orientación.

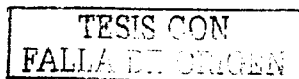
SEXTA. Debe intentarse a toda costa suprimir el acto de competencia desleal para que no se siga causando un daño o que potencialmente no se cause dicho daño; por lo tanto, se debe intentar primero la vía administrativa, que es mas rápida que la jurisdiccional, y después reclamar los daños y perjuicios mediante el ejercicio de la acción contenida en al artículo 1910 del Código Civil. No debe intentarse solamente esta última vía, porque se corre el peligro de que el daño se cause o se siga causando.

SÉPTIMA. Es importante crear un Código de Represión de la Competencia Desleal, o crean un capítulo en la Ley de la Propiedad Industrial a la vez que creemos que dicha disciplina puede desarrollarse a través de la Ley de la Propiedad Industrial o a través de nuestra jurisprudencia. En todos los países avanzados jurídicamente, empezaron a regular esta disciplina (casuística y difícil)



a través de sus tribunales. No vemos impedimento alguno para que en nuestro país se de dicha situación, en aras de fomentar la creatividad del empresario, en vez de propiciar el mimetismo y la corrupción en el competidor.

OCTAVA.- Ante la apertura económica, se requiere fomentar la actividad emprendedora y creadora del competidor, y corresponde a los juristas fomentarla, a través de la búsqueda de la técnica jurídica y del enriquecimiento del Derecho, para que la actividad de aquellos sea lícita y motive la prosperidad de la sociedad. Iniciativa de ambos, que sin duda, es la fuente de riqueza de una nación.



BIBLIOGRAFÍA.

ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría general del Derecho Administrativo, ed. Porrúa, México 1997, pág. 871.

AMIGO CASTAÑEDA, Jorge, "Modernización del sistema de propiedad intelectual", COMERCIO EXTERIOR, MÉXICO, edición especial, noviembre de 1994, pág. 156

BARRERA GRAF, Jorge. *Estudios de Derecho Mercantil, Bancario e Industrial*. ed. Porrúa, México, 1998, págs.410 y 411.

BAYLOS, CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, ed. Civitas S.A.Madrid 1978, pág. 311.

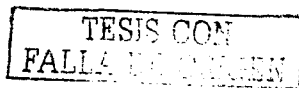
BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial, Una Perspectiva Trinacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998, pág. 158

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, "La Ley Federal de Variedades Vegetales", en LEX, SUPLEMENTO-ECOLOGÍA, México, julio 1997,pp. XVI a XVIII.

BONDÍA Román, *Propiedad Intelectual, su significado en la sociedad de la información*, ed. Trivium, Madrid, 1988, pág. 180

BROSETA PONTS, Manuel, *Problemática jurídica actual de la Empresa*, ed. Colegio de Abogados de Valencia, recogiendo las conferencias pronunciadas por diversos autores, Valencia España, 1965, pág. 43.

ESSER ODD, Jack, *Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado*, ed. Jus, Barcelona, España, 1961, trad. Esp. De Eduardo Valenti Fiol, P. 65



FRANCESCHELLI, Paolo, "Studi sulla concorrenza sleale", LA FATTISPECIE, EN RIV. DIRITO INDUSTRIALE, Tomo. IV, Núms. 3-4, Milan 1963, pag. 260.

GALÁN CORONA, Pedro, "Supuestos de Competencia Desleal por violación de secretos, en La regulación..." REVISTA DE DERECHO, octubre- diciembre, Madrid, 1998, pág. 9.

GALICIA VILLANUEVA, Edgar, "Extraterritorialidad de la Ley de Competencia Europea y Visión del Derecho de Competencia en México", REVISTA ESTUDIOS JURÍDICOS, No. 13, Julio-Diciembre, 2000 México, pág. 35.

GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Edit. Porrúa, México, 1991, pág. 135

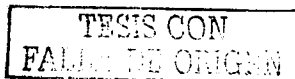
GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, "La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio", REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA, México, año V, núm. 16, julio-septiembre de 1994, pág. 326

GARRIGUES, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, Séptima Edición, revisada con la colaboración de Alberto Becovitz; ed. Porrúa, México, 1979, págs. 238 y 239.

GARRIGUES, Juan, *Estudios sobre el Contrato de Compraventa Mercantil*, ed. Colegio de Abogados de Valencia, Valencia España, 1967, pág. 50 y 51

GÓNGORA PIMENTEL, *Memorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, Edit. Porrúa 2ª Edic. México, 1996, pág. 156.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael, "la Infracción inducida, en La regulación". REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA SANTA MA. DE LOS BUENOS AIRES, Agosto de 2000. pág.11



MANTILLA MOLINA, Roberto, *Derecho Mercantil*, ed. Porrúa, México, 1970, pág. 143.

MOGUEL CABALLERO, Manuel. *apuntes de su cátedra de Teoría General de la Obligaciones*, edit. Porrúa; México, 1992, pág. 165.

MOGUEL CABALLERO, Manuel, *La Responsabilidad Civil Extracontractual del Estado, de los Organismos Públicos y de los Servidores de la Nación*, edit. Porrúa, México 1997, pág. 23.

MOGUEL CABALLERO, Manuel, *La Ley Aquilina y los derechos de la Personalidad*, ed. Tradición S.A., México, 1983, págs. 20, 46, 63.

OLDEKOP, Dieter, "Integración regional y Derechos de Propiedad Intelectual", REVISTA DE DERECHO DE LA ALTA TECNOLOGÍA, año VI, numrs. 70-71, junio-julio, de Buenos Aires Argentina, 1994, págs. 70 y 71..

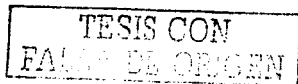
OTAMENDI, J.J. Comentarios a la Ley 3/1991 de la Competencia Desleal, editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 158.

PASTERIS ROGEL, Vide "Le Droit", LE MOND, No. 16, Ginebra Suiza, 1997, pág. 536.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997, pág. 77.

RANGEL MEDINA, David, "La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana", en REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA, año X, núm. 20 julio-diciembre de 1972, pp. 183-190.

RANGEL MEDINA, David "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana" EN ACTAS DE DERECHOS INDUSTRIAL, año 1984-1985, t. 10 pp. 31-60,



RANGEL MEDINA, David, "Las marcas de servicios", en REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA, año IX, núm. 18, México, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190.

RANGEL ORTIZ, Horacio, "El Foro" BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C. undécima época Tomo XII No. 2 Segundo semestre 1999 México D.F. p.2

RANGEL ORTIZ, Horacio, "la protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas". EN EL FORO, ÓRGANO DE LA BARRA MEXICANA-COLEGIO DE ABOGADOS, octava época, núm 2 México, 1998, pág. 101.

RANGEL ORTIZ, Horacio, "Notorious mark and prior use-recent mexican jurisprudence", EN TRADEMARK WORL, INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING LTD., London, june, 1990, pág. 34-37

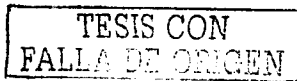
RANGEL ORTIZ, Horacio, "Parallel importation of trademarked products Mexico", EN TRADEMARK WORD, ISSUE 61, INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING LTD., London, october 1993, pág. 16-19.

ROGEL, Vide, *Estudios sobre propiedad industrial*, ed. Tecnos, Barcelona, España, 1997 p. 65

SCHMIDT, Luis C., "La protección de obras plásticas y de arte aplicado en México y en los países latinoamericanos" REVISTA MEXICANA DEL DERECHO DE AUTOR, México, año V. Núm. 14, diciembre-marzo de 1998, pág. 118

SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, 2ª ed., Edit. Porrúa, México, 1997. p. 25

SEPÚLVEDA, Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. 2ª edic., ed. Porrúa, México, 1990, p. 150



VIRGOS SORIANO, Miguel, *El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal* Estudios de Derecho Mercantil, ed. Civitas, Estudios de Derecho Mercantil, Madrid España, 1997, pág. 94.

WALTER FRISH, Philipp. "Las protecciones legales general y especial contra competencia desleal" REVISTA EL FORO Quinta época, No. 33- Enero-Marzo, México, 1974, pág. 31

LEGISLACIONES Y DICCIONARIOS CONSULTADOS.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

Gaceta de la Propiedad Industrial, México, noviembre de 1995, p. 1489

Ley sobre Privilegio exclusivo a los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, expedida el 7 de mayo de 1832 y publicada en misma fecha.

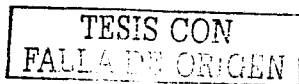
Ley de Marcas de Fábricas, expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión del 4 de junio de 1887.

Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento, expedida el 7 de Junio de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en misma fecha.

Ley de Patentes de Invención, expedida por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de septiembre de 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.



Ley de Patentes de Invención, expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión por Decreto de 16 de enero de 1928.

Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación en misma fecha.

Ley de Inventiones y Marcas, esta ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Ley de la Propiedad Industrial de 1994, publicada en el Diario Oficial el día 23 de noviembre de 1994.

ARROYO RAMÍREZ, Miguel, *Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México, 1982, t. II, p. 349.

BARRERA GRAF, Jorge, *Diccionario Jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México, 1982, t. III, pp. 88-89.

BARRERA GRAF, Jorge, *Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México 1982, t. VIII, pág. 191-192.

GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Diccionario Jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones jurídica de la UNAM*, México, 1982, t. IV pág. 99.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Genaro, *Diccionario Jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones jurídica de la UNAM*, México, 1982, t. V, Pág. 102.

PÉREZ DUARTE, Alicia Elena, *Diccionario jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, México, 1982, t. VIII, pág.277.