



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

“ EL TRADE DRESS EN EL DERECHO MEXICANO “

T E S I S

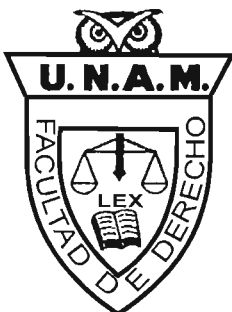
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

NANCY CLAUDIA GALINDO ESQUIVEL

ASESOR:

LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO



MEXICO, D. F.

2004



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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





Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Nancy Claudia Galindo Esquivel

FECHA: 30/04/2004

SIRMA: Nancy Claudia Galindo Esquivel

México, D.F., a 24 de marzo de 2004.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ.
DIRECTOR GENERAL.
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Recibí un ejemplar de la Tesis Profesional intitulada "EL TRADE DRESS EN EL DERECHO MEXICANO", elaborada por la C. Nancy Claudia Galindo Esquivel.

Después de haber revisado el referido trabajo y considerando que contiene un interesante estudio del tema en él desarrollado y que cumple los requisitos establecidos en el Reglamento General de Exámenes de la U.N.A.M., me es grato para este seminario considerar terminado el trabajo recepcional de referencia

Atentamente

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

EL DIRECTOR DEL SEMINARIO DE
PATENTES, MARCAS Y DERECHO DE AUTOR
CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



Dedico esta tesis:

A mis padres, Silvia e Ignacio, porque gracias a su amor y apoyo, a su educación y a todo lo que son y representan en mi vida, no tengo palabras para describir mi gratitud.

A mis hermanos, Sylvia, Nacho y Oscar, por formar parte de mí y siempre darme motivos para estar feliz de saber que así es.

A Jorge, por impulsarme a soñar que todo es posible y por estar conmigo en cada momento obsequiándome su ser incondicionalmente.

A Elisa, Bibiana, Angela, Miri, Susana y Paco, por concederme el beneficio de comprender, en muchas ocasiones el sentido de nuestra amistad.

A mis abuelos; Galdino y Julio César y a mis abuelas Elodia y Angelina en donde quiera que hoy se encuentren, por todo su cariño.

A toda mi familia, y a todos aquellos amigos y compañeros que han compartido conmigo su tiempo, porque los llevo en mi memoria y en mi corazón.

Agradezco:

A todos mis maestros, por el mejor esfuerzo posible que dieron para enseñarme algo nuevo. Por su vocación y constancia. Esto que hoy concluyo no hubiera sido posible sin ustedes.

En especial, agradezco infinitamente a los Maestros: Adán Reséndiz, César Callejas y David Rangel, por todo el apoyo y guía que me prestaron para concluir el presente trabajo.

A la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Derecho, por ser fuente ilimitada de conocimientos y experiencias invaluable.

A Dios, por absolutamente todo lo que me ha dado.

INDICE

INTRODUCCION.....	i
-------------------	---

CAPITULO PRIMERO.

EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. El Derecho de Propiedad Intelectual.....	1
a) El Derecho de Autor.....	2
b) El Derecho de la Propiedad Industrial.....	3
2. Fundamento Constitucional de la Propiedad Industrial.....	6
3. Normatividad Vigente de la Propiedad Industrial.....	7
a) Normatividad Nacional.....	7
b) Normatividad Internacional.....	7
4. Las Autoridades Administrativas Encargadas de Aplicar las Normas Sobre Propiedad Industrial y Derecho de Autor.....	8
5. Derechos de Propiedad Industrial.....	10
a) Creaciones Industriales.....	10
I) Patentes.....	11
II) Diseños Industriales.....	13
III) Modelo de Utilidad.....	15
IV) Secreto Industrial.....	17
b) Los Signos Distintivos.....	17
I) Marcas.....	18
II) Nombre Comercial.....	26
III) Denominación de Origen.....	28
IV) Anuncio o Aviso Comercial.....	31

CAPITULO SEGUNDO.

LA FRANQUICIA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Concepto.....	32
a) Doctrinal.....	32
b) Comercial.....	35
c) Legal.....	35
2. Clasificación.....	36
3. Elementos del Contrato de Franquicia.....	39
a) Personales.....	39
b) Reales.....	40
4. La Licencia de Uso de Marca.....	41
5. ("Know-How") Secretos Industriales y Comerciales.....	47
6. Asistencia Técnica.....	57
7. Derechos de Propiedad Intelectual Susceptibles de Ser Franquiciados.....	59

CAPITULO TERCERO.

EL TRADE DRESS.

1. Concepto de Trade Dress.....	62
2. Tratamiento del Trade Dress en el Sistema Jurídico Norteamericano. (Sección 43 (a) del Lanham Act.....	63
a) Doctrinal.....	65
3. Fundamentos para Establecer su Carácter Distintivo.....	66
I) La Distintividad.....	67
II) La No-Funcionalidad.....	69
b) Precedentes Legales.....	71

4. Propuesta de Inclusión de una Nueva Categoría de Signo Distintivo en la Ley de la Propiedad Industrial.....	72
--	----

CAPITULO CUARTO.

INCORPORACION DE LA PROTECCION AL TRADE DRESS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA.

1. Análisis de Propuestas de Regulación Anteriores.....	77
2. Definición Propuesta.....	81
3. Interés Protegido.....	85
4. Adquisición del Derecho.....	86
5. Registro.....	86
6. Duración del Derecho de Registro.....	88
7. Derechos y Obligaciones del Titular del Derecho.....	89
a) Derechos.....	89
b) Obligaciones.....	89
8. Marco Jurídico Aplicable a la Defensa del Trade Dress o Vestido del Negocio.....	90
9. Autoridad Administrativa Competente para la Aplicación de la Normatividad Relativa al Vestido del Negocio.....	103
CONCLUSIONES.....	105
BIBILOGRAFIA.....	108

INTRODUCCION.

Por lo general los servicios, productos y los establecimientos comerciales en que éstos se expenden, logran la peculiaridad de su imagen, mediante la utilización de un conjunto de signos consistentes en elementos creativos y originales, elementos puramente ornamentales, y otros aplicados a objetos funcionales apreciables a simple vista, con lo que se crea la distinción entre el producto o servicio y el establecimiento y su competencia para atraer, conservar y aumentar su clientela. Dicha combinación de signos puede consistir en la suma de elementos protegibles al amparo de la Ley Federal del Derecho de Autor, como obras artísticas, o bien al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, ya sea por encontrarse clasificadas como creaciones industriales o signos distintivos, e incluso existirán elementos no protegibles bajo el amparo de ninguna de las legislaciones mencionadas anteriormente, y que sin embargo al estar combinados en paralelo con ese conjunto de elementos protegibles, pueden formar una imagen total y distintiva.

Precisamente mediante éste trabajo de investigación analizo una figura del Derecho Norteamericano, denominada Trade Dress, que en su traducción literal al español significa "El Vestido del Negocio", y que se encuentra protegida a la luz de dicho Sistema por la Sección 43(a) del Lanham Act (La Ley de Marcas Norteamericana), misma que protege a la imagen total de productos, servicios y establecimientos comerciales, siempre que ésta sea distintiva y no funcional. Confiendo derechos a su titular, para defenderse contra imitaciones que pudieren hacer competidores dedicados a su mismo giro comercial, o que se dediquen a la fabricación o prestación de servicios de la misma especie, clase o género, con la finalidad de confundir o inducir a error o engaño a la clientela. La clientela, por la asociación que haga de cierta marca o nombre comercial con la imagen que percibe al emplear sus sentidos, puede adquirir un producto o pagar por un servicio, con cierta expectativa de calidad, y recibir a cambio algo que no esperaba.

Por otra parte, en su caso el prestador de servicios o fabricante de productos, que ha desarrollado la distintividad sobre sus productos, servicios o establecimientos, mediante un trabajo honrado y en ocasiones, después de largos periodos de tiempo empleados para dar publicidad a su marca o nombre comercial, y de desarrollar técnicas de venta peculiares, puede ver amenazado su prestigio o bien sufrir una pérdida económica contra el enriquecimiento ilícito obtenido por quien sin tener un derecho legítimo, obtenido mediante franquicia o licencia a usar su imagen, emplee la misma o una similar en grado de confusión. Lo que se constituye en una práctica ilícita, denominada “competencia desleal”, que debe ser reprimida legalmente.

Nuestra propuesta es la inclusión del concepto y protección del Trade Dress Norteamericano a la Ley de la Propiedad Industrial vigente, bajo el nombre de “Vestido del Negocio”; con las adaptaciones conducentes, por ser los precedentes legales del Common Law, ajenos a nuestro Sistema Jurídico Romano Germánico. Pero ante todo considerando la naturaleza jurídica de la figura, la cual a mi criterio es un signo distintivo y la utilidad que las reformas propuestas pueden generar para mejorar la protección que se brinda al trabajo honesto que deriva en una creación de una imagen única o peculiar de productos, servicios y establecimientos, fabricados, prestados y operados por comerciantes, franquiciantes, licenciatarios, franquiciatarios, fabricantes de productos y prestadores de servicios.

Asimismo, durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, trataré los temas relacionados; con la autoridad competente para aplicar las disposiciones cuya adhesión a la Ley de la Propiedad Industrial he propuesto referentes al vestido del negocio, el marco jurídico aplicable a su defensa y protección, obligaciones y derechos de su titular, vigencia y forma de obtención y renovación del registro, entre otros.

CAPITULO PRIMERO.
EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Para poder realizar correctamente el análisis de este apartado, en primera instancia resulta indispensable el definir al derecho intelectual:

De conformidad con el Dr. David Rangel Medina, éste será "el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales"¹.

Derivado de lo anterior, afirmamos que el derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su capacidad inventiva o talento artístico. Luis Schmidt sostiene que "la creatividad es una cualidad humana que permite al hombre transformar o expresar su entorno ya sea por destreza innovadora o sensibilidad artística."² Según se enfoque a la producción artística, o a la innovación tecnológica o industrial, el derecho de la propiedad intelectual protegerá bienes jurídicos inmateriales, reconocidos respectivamente por el derecho de autor o por la propiedad industrial, que serán desde el punto de vista jurídico, las dos ramas en que se divide el objeto de protección de la materia.

Tanto la propiedad industrial como el derecho de autor, tienen por objeto la protección de las creaciones del intelecto humano, sin embargo la finalidad de cada una difiere y por lo tanto también difiere su regulación.

¹ RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p.1.

² SCHMIDT, Luis C., *Propiedad Intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria.*, Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador: Manuel Becerra Ramirez, 1ª. Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1998, p. 31.

a) EL DERECHO DE AUTOR.

Cuando las concepciones intelectuales del ser humano se refieren a la estética (arte, belleza, literaria, ciencia) se reconoce la titularidad de un conjunto de derechos al autor de la obra, que caen en el campo del Derecho de Autor.³ Como ejemplos de lo anterior, encontramos las siguientes facultades: de ser reconocido como creador de la obra, decidir el destino de su creación, como puede ser; el continuarla, concluirla, modificarla, destruirla, publicarla o mantenerla inédita, utilizar su nombre o un seudónimo, exigir el respeto a la misma, impedir su reproducción y si lo desea puede colocarla o no en el comercio, mediante la percepción de un ingreso por el aprovechamiento que terceros obtengan por su explotación, lo que se realiza mediante el pago de regalías.

Según el Dr. David Rangel Medina, los derechos de autor se designan como "el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete o por cualquier otro medio de comunicación".⁴

Así la creación y expresión de una idea que queda materializada, es objeto de regulación jurídica mediante la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual "tiene por objeto proteger la creación de la inteligencia y la originalidad del autor que reorganiza los elementos existentes resultado de la evolución social para obtener algo diferente".⁵

El derecho de autor tiene un doble contenido, a saber el moral y el patrimonial.

³ VINAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Trillas, México, 1998, p.12.

⁴ RANGEL MEDINA, David, *op. cit.*, p. 111.

⁵ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, U.N.A.M., México, 1991, p. 91.

El primero protege su persona y su obra y el segundo la facultad para explotarla. El contenido dual debe considerarse una unidad de derecho, lo que no significa que deba recaer siempre sobre la misma persona. El derecho moral inalienable, es un derecho de la personalidad, mientras el patrimonial; que consiste en la facultad del autor para obtener una retribución por la explotación de su obra, ya sea mediante su publicación, reproducción, traducción, adaptación o ejecución, puede transmitirse a terceros.

El Art. 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala las obras que se reconocen como derechos de autor.

"Art. 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas.-

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

disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía pueden considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.”

Hemos incluido el estudio general del Derecho de Autor y sus manifestaciones en el presente apartado, en virtud de que consideramos que todos los derechos de autor enlistados por el Art. 13 antes citado, pueden ser elementos constitutivos del trade dress, signo distintivo, cuyo reconocimiento y regulación se propone en esta tesis.

En lo subsecuente conceptualizaré a la Propiedad Industrial, precisamente por considerar la figura del trade dress como un signo distintivo que debe tutelarse bajo esta rama del Derecho Intelectual. Posteriormente, dentro de este capítulo, haré una breve referencia a los derechos de propiedad industrial que se consideran creaciones industriales y a los signos distintivos que en la actualidad son reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

b) EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

“La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les

den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos.”⁶

La Ley de la Propiedad Industrial establece los derechos de propiedad industrial susceptibles de protección ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A continuación enlistamos tanto las creaciones industriales, como los signos distintivos:

- I. Patentes.
- II. Diseños Industriales. (Dibujos Industriales y Modelos Industriales).
- III. Modelos de Utilidad.
- IV. Marcas.
- V. Nombres Comerciales.
- VI. Avisos Comerciales.
- VII. Denominaciones de Origen. (Objeto de propiedad industrial que no necesariamente es una creación intelectual, pues es el derecho a usar el nombre original de una región en un producto.)⁷
- VIII. Secretos Industriales.

La protección jurídica que brinda la propiedad industrial estimula a las empresas a mejorar sus procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades, auxiliándolas a reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico. A la vez las protege contra prácticas ilícitas que se constituyen en competencia desleal, tales como la imitación que un tercero no autorizado pudiere hacer mediante la usurpación de derechos, o la falsificación, entre otras conductas que pudieren llegar a generar al titular del derecho una pérdida económica, además de afectarlo negativamente en el prestigio que goce frente a su clientela.

⁶ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *op. cit.*, p. 123.

⁷ *Ibidem.*, p. 126.

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El fundamento constitucional de la propiedad industrial lo encontramos en el párrafo noveno del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, según el cual:

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las excenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes....

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

El fundamento para que estas materias sean de competencia federal, lo encontramos respecto de la propiedad intelectual en los siguientes artículos.-

Art. 89.- "Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes...

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

Por su parte, la fracción XXIX-F del artículo 73 del mismo ordenamiento faculta al Congreso: "Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".

3. NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Aún cuando el artículo 28 de la Constitución General de la República en su párrafo noveno *distingue a los dos grupos de derechos intelectuales*, como son los derechos de autor y los de propiedad industrial, refiere a estos últimos de manera muy limitada, por lo que ha sido completado por leyes secundarias.

a) NORMATIVIDAD NACIONAL:

1. Ley de Propiedad Industrial en vigor a partir del 1 de octubre de 1994.
2. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor a partir del 23 de noviembre de 1994.
3. Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 10 de diciembre de 1993.
4. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 23 de noviembre de 1993.
5. Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 5 de diciembre de 1994.
6. De manera supletoria, conforme al Art. 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, se aplicarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

b) NORMATIVIDAD INTERNACIONAL.

México es Parte de los tratados internacionales más importantes en esta materia, lo cual le otorga una presencia internacional, permitiendo proporcionar certidumbre a todos aquellos inversionistas extranjeros que deseen comercializar sus productos o prestar sus servicios en nuestro país.

En términos del Art. 133 Constitucional, los convenios internacionales de los que México sea Parte obligan con la misma jerarquía que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.

México es Parte, entre otros, de los siguientes tratados:

1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27 de julio de 1976).
 2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8 de julio de 1975).
 3. Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, así como el Reglamento para la ejecución de dicho Arreglo (DOF de 11 de julio de 1964).
 4. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Reglamento, adoptados en Washington el 19 de junio de 1970, modificados el 3 de febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. Fueron aprobados por la Cámara de Senadores el 14 de julio de 1994 (DOF de 25 de julio de 1994) y promulgados por Decreto de 27 de diciembre de 1994 (DOF de 31 de diciembre de 1994).
 5. Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997).⁸
4. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE APLICAR LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR.

⁸ RANGEL MEDINA, David, *op. cit.*, p.13.

En tanto en materia de derechos de autor, la aplicación de las normas queda a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, tal como se estipula en el Art. 2° de la Ley Federal de Derechos de Autor. Por otro lado la aplicación administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad industrial está a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con el Art. 1° de la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad con el Art. 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Entre sus funciones encontramos:

"Fr. III. Tramitar, y en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativa a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia."

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una vez señalados los dos tipos de derechos que conforman al Derecho Intelectual. Esto es por una parte los Derechos de Autor y por otra los Derechos de Propiedad Industrial, indicando también el fundamento constitucional y las leyes emanadas para regular su contenido y por último, establecidas las autoridades administrativas encargadas de vigilar el cumplimiento de la Propiedad Intelectual. Procedo a indicar los derechos susceptibles de protección al amparo de la propiedad industrial, proporcionando una explicación muy genérica del tratamiento que les da la Ley de la Propiedad Industrial y que en un momento dado podrían formar parte del trade dress, signo distintivo, cuya inclusión se propone por medio del presente trabajo, en la Ley antes mencionada.

a) CREACIONES INDUSTRIALES:

El Art. 9º de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

"La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento".

De conformidad con el precepto antes citado, encontramos la base para obtener el derecho a la explotación exclusiva sobre creaciones industriales, entre éstas estarán las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

I) PATENTES.

Para David Rangel Medina: "La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

En México se le considera un monopolio de explotación de la propiedad industrial o arte a que el invento se refiere."⁹

La patente al proteger al inventor genera también un beneficio a la sociedad, ya que el registro del invento se pone a disposición del público en general, mismo que podrá crear nuevos productos y desarrollar procesos novedosos a partir de la información registrada. Lo anterior se traduce en un avance científico y tecnológico para el país, que también es un factor primordial para el crecimiento económico.

Conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley de la Propiedad Industrial se considera invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y para satisfacer sus necesidades concretas y serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

Para otorgar una patente se exigen como requisitos que el invento tenga una aplicación útil, que sea nuevo y que no sea evidente para aquellos especialistas de la técnica de que trate el invento.

"La patente solo puede concederse para creaciones que reúnen ciertos requisitos de patentabilidad. Supone un *ius prohibendi* frente a terceros; el cual garantiza al titular de la patente el disfrute exclusivo del objeto de la invención. Supone un

⁹ *Ibidem.*, p. 23.

monopolio legal, porque se considera como la forma más eficaz de lograr que la generalidad se beneficie de nuevas creaciones técnicas."¹⁰

Al patentar ciertos conocimientos técnicos que suponen un progreso que encierra una actividad creadora de mayor o menor grado, la patente implica la revelación de su objeto. Es condición indispensable para la concesión de una patente, la suficiente descripción de la invención. Aún cuando no se explique con el menor detalle, deberá describirse la regla técnica de modo que un experto pueda reproducirla. Por último, al ser un monopolio legal, debe tener una vida limitada.

Las patentes se otorgan por un período de veinte años contados a partir de la fecha en que ésta se hubiera solicitado (fecha legal), su titular deberá pagar la tarifa anual por concepto de aprovechamiento por el servicio prestado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el Art. 23 de la Ley de la Propiedad Industrial. Una vez cubierto el examen de forma referido en el Art. 50 del ordenamiento legal antes citado, y transcurridos dieciocho meses a partir de la fecha de presentación reclamada en la solicitud de patente, de conformidad con el Art. 52 de la misma Ley, ésta se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Después de la publicación, se hace el examen de fondo para verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad comentados previamente, siguiendo los lineamientos que señala el Art. 53 de la Ley. Se notifica al solicitante para que efectúe el pago de la tarifa que corresponda por la expedición del título, donde se incluye la primera anualidad, una vez hecho esto, se elabora y entrega el título para que el inventor tenga el derecho exclusivo de explotación de la patente.

La protección jurídica de éste derecho únicamente se otorga en México, en caso de desear la protección en el extranjero, se puede presentar una Solicitud

¹⁰ GOMEZ SEGADE, José Antonio, El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Protección, 1ª. Edición, Ed. Tecnos, Madrid, 1974, pp. 164-165.

Internacional, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes del cual México es Parte a partir del 1º de Enero de 1995.

II) DISEÑOS INDUSTRIALES.

Los diseños industriales, son obras de arte aplicadas a la industria, que tienen por objeto responder a la necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas. Esta clasificación, se divide a su vez en dibujo industrial y modelo industrial, y la diferencia entre ambos, pese a su similitud de dar a un objeto un carácter nuevo y específico, es que en tanto el dibujo opera sobre una superficie, el modelo actúa en el espacio.¹¹

El Art. 32 de la Ley de la Propiedad Industrial divide a los Diseños Industriales en:

- I. Dibujos industriales que son toda la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II. Los modelos industriales; constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Los dibujos industriales son creaciones estéticas, efectos de ornamentación que se manifiestan materialmente en la combinación de formas, líneas y colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan “un aspecto peculiar y propio”. No hacen más útil o eficaz un producto, no son un elemento determinante de su

¹¹ RANGEL MEDINA, David, *op cit.*, p.43.

utilidad sino una calificación estética del mismo y por ello no se consideran protegibles cuando responden a una necesidad técnica.¹²

Diseño Industrial será cualquier dibujo o forma que se utilice para decorar un producto o para darle una apariencia o imagen propia. Si el diseño es bidimensional se denomina dibujo, si opera en tres dimensiones será un modelo. Ya sea dibujo o modelo, el diseño debe ser nuevo, esto es: una creación independiente que difiere significativamente de diseños conocidos o combinaciones de características conocidas de diseños y debe además ser susceptible de utilizarse o producirse en la industria, sin que su protección comprenda los elementos o características que únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La vigencia del derecho exclusivo de explotación inicia a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Junto con el pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título o certificado que podrá ser, bien un Registro de Dibujo Industrial o en su caso un Registro de Modelo Industrial, se debe hacer el pago de las anualidades, que pueden ser de una a cinco, teniendo el registro una duración de 15 años, improrrogables. Se publica el registro del diseño otorgado en la Gaceta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publica mensualmente de conformidad con los artículos 60 y 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Si se desea proteger este derecho en el extranjero, deberá presentarse la solicitud en cada país, reclamando el derecho de prioridad dentro de los seis meses siguientes a la fecha inicial de la solicitud.

¹² SERRANO MIGALLON, Fernando, México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Porrúa, México, p. 158.

Para tramitar el registro de diseños industriales, de conformidad con el Art. 37, serán aplicables los artículos del 38 al 60, del Capítulo V "De la Tramitación de Patentes", del Título II "De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales", de la Ley de la Propiedad Industrial, con excepción de los artículos 45 y 52.

III) MODELO DE UTILIDAD.

Son aquellas invenciones consistentes en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.

Para Paoli, "es la creación industrial consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico, que mejora funcionalmente éste último."¹³

El Modelo de Utilidad no protege la forma en si misma sino su utilidad y sirve de patrón a la fabricación de un producto.

De conformidad con el Art. 28 de la Ley de la Propiedad Industrial "Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".

Su vigencia es de diez años improrrogables; al ser diseños industriales, para tramitarlos se aplican las reglas aplicables a las patentes, con excepción de los artículos 45 y 52 de la Ley de la Propiedad Industrial. La solicitud es igual a la de la patente, al igual que los exámenes y el resumen de la invención. De conformidad con el Art. 80 de la Ley antes citada; los registros caducan, es decir,

¹³ Citado por RANGEL MEDINA, David., *op. cit.*, p. 48.

caen en el dominio público, al no cubrirse el pago de la anualidad a que esté sujeto el titular.

La ley mexicana define al modelo de utilidad como "objetos, aparatos o herramientas" cuando en verdad el contenido es la invención de dichos objetos que pueden ser cualquiera de los nombrados por la ley. El legislador confunde a la invención, es decir, el bien intangible a proteger, con los instrumentos diseñados para su apropiación por los particulares. Al enunciar la ley que el objeto en que se materializa la actividad intelectual debe "presentar una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (art. 28)", la definición excluye la posibilidad de registrar las invenciones de procedimiento de forma indirecta.¹⁴

El modelo de utilidad es un invento, presupone un descubrimiento relacionado con un nuevo producto o proceso. En el modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicación o empleo de un producto, no importa si es idéntico o si para su funcionamiento se emplean procedimientos técnicos ya conocidos, lo importante es que se consiga mayor comodidad o eficacia al emplear dicho producto conocido. Está vinculado estrechamente a las invenciones patentables; mientras el modelo industrial o diseño, se ubica en el campo de la estética por lo que está más relacionado con el derecho de autor.

En nuestro derecho para registrar una patente se requiere que esta sea útil, nueva y producto de una acción inventiva, en tanto para registrar un modelo de utilidad solo se requiere que sea nueva y útil, quedando fuera la acción inventiva. Por lo tanto, puede tratarse de un proceso creativo que se deduzca del estado de la técnica de manera evidente para un técnico en la materia.¹⁵

¹⁴ SERRANO MIGALLON, Fernando, pp. 152-155.

¹⁵ *Ibidem*, p. 155.

IV) SECRETO INDUSTRIAL.

En el capítulo segundo del presente trabajo, dedico un apartado especial al Know-How, que es un concepto íntimamente vinculado con los secretos industriales y comerciales, en él abordaré ampliamente el tema del secreto industrial, por considerarlo una figura muy relacionada al tema de que trata ésta investigación, por lo que en esta ocasión únicamente queda mencionado el secreto por ser un bien inmaterial protegido por la Ley de la Propiedad Industrial.

b) LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

Igual que el ser humano, las cosas que este crea o distribuye, así como los servicios que presta, necesitan distinguirse, ya que los productos que elabora un fabricante, por ejemplo también son elaborados, los mismos, por otros fabricantes, de manera que para diferenciarlos unos de otros, se les debe dotar de ciertos signos distintivos que jurídicamente, reciben la designación de "marcas" y ello persigue dos finalidades fundamentales que son: la de proteger el avvenimiento del industrial o empresario, por ejemplo, evitando la competencia desleal; así como también, el asegurar al público que adquiera dichos productos, la seguridad de la calidad que busca con su adquisición, pues éste se inclina para su elección, por las marcas que ya conoce.

La empresa como la actividad económica organizada y profesionalmente realizada por el empresario para la producción y el cambio de bienes o servicios, igualmente se distingue de otros signos distintivos por su nombre comercial.¹⁶

Es un hecho aceptado unánimemente por la doctrina y la legislación que las marcas cumplen una primera y trascendental función de distintividad en el

¹⁶ [www. Bibliojuridicas.org/ libros/3/1173/11.pdf](http://www.Bibliojuridicas.org/libros/3/1173/11.pdf).

mercado. La propia estructura legislativa esta construida con la finalidad de preservar esa función del signo. Los principios de especificidad y territorialidad son expresión cabal de las irremplazables limitantes que la ley debe definir para ceñir el derecho del titular del signo distintivo a esferas que permitan su coexistencia con derechos de terceros.

Tradicionalmente, la función de distintividad se ha venido cumpliendo a través de la adopción de una denominación, un diseño o la combinación de ambos. Algunos otros elementos distintivos como las formas tridimensionales, gradualmente han ganado aceptación como elementos distintivos, y han logrado su reconocimiento en las legislaciones de diversos países. Algunos otros medios de identificación de productos o servicios, como los sonidos, los sabores o los olores, siguen representando un punto controversial respecto a su capacidad distintiva y la posibilidad de tomarles como tales.¹⁷

I) MARCAS.

“Siguiendo la idea de Barrera Graf, una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”¹⁸

Para Nava Negrete la marca es “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora, expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o

¹⁷ JALIFE DAHER, Mauricio, *El Uso Virtual de Marcas y la Marca Virtual.*, Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador: Manuel Becerra Ramirez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1998, pp. 465-466.

¹⁸ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *op. cit.*, p. 233.

similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”¹⁹

Para David Rangel Medina, “se considera a la marca como el signo de que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”²⁰

Para proteger el derecho de personas físicas o morales, que ofertan sus productos y servicios en el mercado, utilizando una marca para distinguirlos de otros de su misma especie o clase, no es requisito indispensable que demuestren ser el autor de la marca propuesta a registro.

De las definiciones antes citadas encontramos un requisito de validez que surge del propio concepto y función de la marca, esto es su carácter distintivo. La distintividad es un elemento inherente a la marca y si un signo carece de ella, éste no podrá considerarse como tal. Sin embargo, la protección que brinda la Propiedad Industrial a los derechos marcarios, se extiende al derecho del consumidor, puesto que es él el destinatario de los productos y servicios marcados, a la prevención de la competencia desleal que vulnera los usos honrados del comercio y por lo tanto la regulación de esta materia se convierte en un interés social que debe ser salvaguardado por el propio Estado como representante del interés público, ya que la protección al consumidor y a la economía del país, deben prevalecer por encima de los intereses individuales.

Los consumidores de productos y servicios eligen de acuerdo a la preferencia que tienen de un artículo o servicio sobre otros similares que pueden adquirir en el mercado. En la medida en que una marca posea capacidad distintiva frente a las demás, el público consumidor está debidamente protegido para evitar errores o confusiones, de ahí la importancia del registro de marcas ante el Instituto

¹⁹ NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, 1a. Edición, Ed. Porrúa, México, 1984, p.147.

²⁰ RANGEL MEDINA, David, *op.cit.*, p. 62.

Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que se evita que sean registradas marcas confundibles con otras ya registradas con antelación que identifican productos y servicios de la misma especie y clase. Al acreditar un producto con determinado signo distintivo, la finalidad primordial está en fijar en la mente del consumidor la existencia de un producto o servicio identificable.

Por la razón antes expuesta, para Yves-Saint-Gal "La marca es pues un signo de adhesión de la clientela."²¹ Mientras la definición jurídica hace hincapié en su carácter distintivo para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a la constante cualitativa y de garantía generada por la marca frente al público que confía en ella. Ambas definiciones son por otra parte complementarias, no opuestas.

Una vez señalada a la distintividad como la función básica de la marca, expondremos la clasificación de las marcas:

1.- Considerando su composición, integración o formación, las marcas pueden ser:

a) Normativas o denominativas.- Permiten identificar un producto o servicio mediante un vocablo, una palabra o una frase. La evaluación en este caso debe ser fonética, resultando lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

b) Figurativas, innominadas o gráficas.- Se constituyen por elementos figurativos que cumplen con la función de distintividad, pero su reconocimiento no es fonético, sino visual. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, logotipos, emblemas, dibujos o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

²¹ Citado por NAVA NEGRETE, Justo, *op. cit.*, p. 143.

c) Tridimensionales.- Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones, es decir, marcas con volumen, como son los envoltorios, empaques o envases, y que cumplen con la función de distintividad por su forma o presentación peculiares.

d) Mixtas.- Resultan de una combinación o varias combinaciones de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con un dibujo o una palabra con una figura tridimensional y un logotipo.

2.- "Apuntando al sujeto titular de la marca, podrán ser:

Industriales: Si las utiliza sobre el producto que fabrica.

De Comercio.- Si el comerciante emplea signos para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente de que la marca industrial de quien produce las mercancías.

De agricultura.- Ya sea que la marca se ostente directamente sobre un producto agrícola o bien si dichos productos se presentan semiprocesados en envases, latas, bolsas de plástico, etc."²²

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos también puede registrarse la Marca Colectiva que será cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

En lo subsecuente haré un estudio general de las diversas disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial que regulan la protección de las marcas dentro del Derecho Mexicano.

²² RANGEL MEDINA, David., *op. cit.*, p. 63

El Art. 88 de la LPI estipula.-

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

De la lectura de dicho artículo se desprende una distinción entre marca de productos y marca de servicios, que aluden al objeto a diferenciar y (cuyo criterio se amplió en 1976 dentro de la legislación mexicana a los servicios y ya no solo a mercancías o productos)²³

En el Art. 89 de la misma Ley se especifican los signos que pueden constituir una marca en cuatro fracciones. El Art. 93 hace referencia al principio de especialidad, al indicar que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados. En tanto el artículo 59 del Reglamento de la Ley de referencia, en armonía con el Arreglo de Niza, instituye 34 clases para proteger productos y 8 servicios de entre las cuales una marca puede quedar clasificada, lo cual permite que una misma marca pueda tener varios titulares, siempre y cuando los productos o servicios ostentados, se encuentren clasificados dentro de clases distintas.

Se deben indicar los productos o servicios para los que solicita la marca y el número de la clase a la que pertenecen (en el caso de conocerse); pudiendo incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre que pertenezcan a la misma clase. Si hubiere duda respecto a la clasificación de la clase a que correspondan, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolverá con base en su propio criterio de interpretación.

²³ *Idem.*

Por su parte el Art. 90 indica en 27 fracciones un catálogo de signos que no podrán ser registrados como marca. En tanto el Art. 94 es expreso al indicar que no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, el registro de la marca, y que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

En México, como en otros países, el uso de una marca produce efectos legales antes y después del registro de la misma, dado que la ley reconoce un mejor derecho a quien ha comenzado a usar la marca con anterioridad. Sin embargo, aunque no sea obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los derechos sobre la marca se inician con su uso, solicitar su registro es recomendable ya que éste genera un derecho de uso exclusivo, esto de conformidad con el Art. 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. En el Art. 92 se señalan los efectos jurídicos que genera el primer uso de la marca. En principio un tercero que de buena fe explote una marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios previo el registro que haga un tercero de la misma, no se considera infractor, siempre y cuando la hubiera utilizado ininterrumpidamente y con anterioridad al registro. El uso en esos términos le concede el derecho de excepción y el derecho a solicitar el registro de su marca dentro de los siguientes tres años a partir de su publicación. El Instituto previo a otorgarlo, resolverá acerca de la nulidad del registro del tercero. El titular del registro de marca puede evitar su copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, además de que tiene derecho a ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por él, en el último capítulo del presente trabajo de investigación, se aborda de manera exhaustiva el tema referente a la represión de la competencia desleal.

Por lo que se refiere al procedimiento que debe seguir cualquier interesado en registrar su marca, de conformidad con los lineamientos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, daré únicamente una breve explicación. Antes de solicitar

el registro de una marca ante el Instituto, su creador o el posible licenciatario de éste en México, debe efectuar una búsqueda para verificar si ya existe alguna solicitud o registro concedido, idéntico o similar en grado de confusión, que pudiera oponerse a su eventual solicitud de registro, esto se hace solicitando el servicio de búsqueda de anterioridades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante el pago de la tarifa correspondiente. Una vez resuelto lo anterior, se presentará la solicitud formal de registro de la marca.

El procedimiento se divide en dos etapas: la primera, relativa al examen administrativo o de forma, consistente en determinar que la solicitud cumpla con toda la información y documentación relativos a la marca, a su titular y a todos aquellos requisitos previstos por la Ley y su Reglamento y la segunda, que corresponde al examen de fondo de la solicitud, en esta segunda fase los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinan si la marca es registrable en los términos de la Ley. De no existir impedimento alguno, el Instituto otorgará el título que ampara el registro de la marca.

El Art. 128 indica que la marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, en tanto el Art. 130 señala que el registro caduca cuando la marca no sea usada durante tres años consecutivos, sin que medie la justificación de que el titular de la marca no la haya utilizado por causas involuntarias, en los productos o servicios para los que fue registrada. Si algún titular del registro marcario desea ampliar su línea comercial a los Estados Unidos y Canadá, previo a solicitar su registro para proteger su marca en el extranjero, podrá consultar en el Departamento de Búsquedas, Fondos Documentales y Microfilmes, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que dispone de fondos documentales relativos a marcas tramitadas principalmente en estos dos países. Estados Unidos no permite la importación ni la comercialización de productos extranjeros amparados con marcas otorgadas en otros países que ya hayan sido concedidas en su territorio.

Cuando se solicita en México un registro de marca extranjera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede reconocer como fecha de prioridad a la de la presentación de la solicitud en el país donde fue presentada primero, si se solicita el registro dentro de los seis meses siguientes a haberlo hecho en dicho país. De conformidad con el Art. 131, la ostentación de la leyenda "Marca Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada.

Al obtener el registro de una marca, el titular además de adquirir el derecho a su uso exclusivo, goza de otros derechos inherentes al mismo que se traducen por ejemplo en el otorgamiento de licencias y su correspondiente cobro de regalías y concesión de franquicias, los cuales le permiten agilizar sus operaciones en México, contando con diversas opciones para la explotación de sus derechos de propiedad industrial, para una mejor comercialización de sus productos y servicios. En el Capítulo siguiente trataremos ampliamente el tema relacionado a la franquicia.

El Art. 95 de la Ley de la Propiedad Industrial señala como vigencia del registro 10 años que inicia a partir de la fecha de presentación de la solicitud y siempre y cuando se esté usando la marca, el cual será renovable por periodos de la misma duración. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. La solicitud otorga derechos de prioridad cuando hubiera varios solicitantes, y el registro se hace constar mediante la publicación que hace el Instituto en la Gaceta de Propiedad Industrial. El Instituto cobra una tarifa por los servicios que presta para la investigación previa a la presentación de la solicitud, por dar trámite a la solicitud de registro y por la expedición del título de la marca.

Se nulifica el registro de una marca cuando:

- 1.- Se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial; Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios;
- 2.- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
- 3.- Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro, por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y aplicada a productos o servicios iguales o similares; y
- 4.- Cuando haya sido solicitada y obtenida en México por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero sin su consentimiento expreso y sea igual o semejante en grado de confusión a la marca extranjera.

El Art. 136 permite al titular de una marca registrada o en trámite conceder licencias de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Y señala que la licencia deberá inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos contra terceros. La Ley de la Propiedad Industrial contiene reglas específicas sobre las condiciones a cubrir en la solicitud de registro de una licencia de uso de marca, abundaremos en el tema en el capítulo relacionado con la Franquicia, ya que lo consideramos importante para efectos del presente trabajo.

II) NOMBRE COMERCIAL.

Nombre Comercial es:

- I. Toda aquella designación, denominación, razón social o nombre civil, bajo la cual, los comerciantes colectivos o individuales, realizan sus actividades mercantiles o identifican sus mercancías o servicios prestados.
- II. Origen.- La protección al nombre comercial es cosa que arranca el siglo pasado y fue en la Convención de Unión de Paris de 1883 en donde por primera vez se acordó se protegiese.²⁴

"En realidad el derecho al nombre comercial deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio; es una modalidad de la protección contra la competencia ilícita."²⁵ La persona moral, como la persona física puede ser propietaria de determinadas negociaciones que pueden ostentar su propia denominación o razón social en su caso u otro distinto. Aún cuando el nombre comercial en sentido propio puede entenderse a la designación o denominación con que se distingue el establecimiento comercial o industrial. Esta expresión puede tomarse también en otros sentidos, comprendiendo la firma del comerciante individual o el nombre que él asigna a su comercio; la razón social o denominación de la sociedad mercantil; la denominación de las sociedades anónimas; la designación de la procedencia de las mercaderías o productos naturales o industriales; la marca de fábrica y las expresiones lingüísticas que de ella forman parte. Es importante mencionar que el hecho de obtener el permiso de nombre otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir una sociedad no otorga el registro de marca, ni el derecho al nombre comercial.

Los nombres comerciales se protegerán sin necesidad de registro, de acuerdo con el Art. 105 de la Ley de la Propiedad Industrial que cito a continuación:

"Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin

²⁴ [www. Bibliojuridicas.org/ libros/3/1173/11.pdf](http://www.Bibliojuridicas.org/libros/3/1173/11.pdf).

²⁵ SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2ª Edición, Ed. Porrúa, México, 1981, p. 172.

necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

El nombre comercial, sólo protege la denominación que distingue a un establecimiento de comercio, industria, empresa o prestador de servicios en el área donde éste se encuentra ubicado, ya que en dicha zona geográfica también está establecida su clientela y sirve para diferenciarlo de los demás que tienen el mismo giro mercantil, en tanto la marca sirve para distinguir productos y servicios. “Las marcas pueden ser otorgadas a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, en tanto que los nombres comerciales no deben otorgarse a prestadores de servicios que no sean comerciantes.”²⁶ .

Concluimos que el nombre comercial, al igual que la marca es un signo distintivo que lleva un proceso diferente al del registro, por otro lado, el nombre comercial, no requiere el pago de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sólo es necesario solicitar la publicación del mismo en la Gaceta, lo cual produce el efecto de establecer una presunción de buena fe en su adopción y uso, con lo que se reconoce a su titular un derecho exclusivo. En la solicitud de publicación, debe especificarse el giro principal del establecimiento, y éste debe coincidir con el que se señale en la fe de hechos notarial que debe presentarse, certificando el domicilio, giro y fecha de primer uso del nombre comercial en el establecimiento.

III) DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

De conformidad con el Art. 156 de la Ley de la Propiedad Industrial: “Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar el producto

²⁶ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *op. cit.*, p. 293.

originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural y humano.”

Con ella se pueden designar por ejemplo, productos alimentarios y bebidas (como “TEQUILA”), objetos de artesanía elaborados en una región o zona geográfica (por ejemplo “TALAVERA”).

Cabe destacar que, de conformidad con el Art. 167 de la Ley, el propio Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen, la cuál sólo podrá usarse mediante su autorización.

Por lo anterior, no estoy de acuerdo con el criterio de Carlos Viñamata Paschkes, cuando afirma que: “Las denominaciones de origen no entran al patrimonio de su titular, ni le dan un derecho al uso exclusivo, pues es el derecho a una región, que garantiza la autenticidad de su región, o que entre los componentes del producto se encuentra algún artículo procedente de esa región.”²⁷ Puesto que el artículo de referencia es claro al afirmar que su titular es el Estado Mexicano, considero que el criterio antes citado confunde al usuario autorizado con el titular del derecho de la denominación de origen.

La protección de la denominación de origen se inicia, según indica el Art. 157 de la Ley, con la declaración que de la misma hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El uso ilegal de la denominación será sancionado. Se incluyen dentro del uso ilegal, los casos en que se utilicen indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Se considera que además de poder solicitarse de oficio, puede solicitar la declaración de protección de una denominación de origen, de acuerdo con el Art. 158 de la Ley. Toda persona física o moral que cumpla con los siguientes

²⁷ *Ibidem.*, p. 305.

requisitos: se dedique directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen; realice la actividad dentro del territorio determinado en la declaración; cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM), establecida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), incluidas las que establezca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a las leyes aplicables respecto a los productos de que se trate; debiendo pagar la tarifa correspondiente.

La autorización de uso de una denominación de origen se solicitará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumplimentando el formulario correspondiente, que contiene aquellos datos señalados por el Art. 159 de la Ley.

Una vez recibida la solicitud de autorización de uso de denominación de origen, el Instituto examina los datos y documentos aportados y, si a su juicio ésta no reúne los requisitos legales o resultan insuficientes para su comprensión y análisis, requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses haga las aclaraciones o adiciones necesarias. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos legales o éstos queden subsanados tras el requerimiento, se otorga la autorización de uso. El usuario está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración, y de no hacerlo en la forma establecida, se cancela su autorización. Dicha autorización tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto, renovables por periodos iguales.

El usuario autorizado puede transmitir su derecho a otro usuario, previa comprobación de que éste también cumple con las condiciones y requisitos establecidos para obtener el derecho a usar la denominación de origen. También puede, mediante convenio, permitir el uso de la denominación a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. Dicho convenio deberá ser sancionado por el Instituto. En los dos casos, convenio y transmisión, sólo surtirán efecto, a partir de su inscripción ante él.

IV) ANUNCIO O AVISO COMERCIAL.

Los anuncios comerciales, tienen una función eminentemente publicitaria de los artículos o servicios que promueven, así como de la marca que protege esos servicios o productos, pues dentro del aviso comercial debe comprenderse la marca, o en su caso el nombre comercial de un establecimiento.

El Art. 100 de la Ley de la Propiedad Industrial señala lo siguiente: "Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie".

"El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, las frases u oraciones que sirven para dar a conocer al público consumidor servicios, productos o establecimientos, el slogan comercial utilizado, para efecto de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales".²⁸

El derecho al uso exclusivo del aviso comercial se obtiene mediante su registro en el Instituto, de conformidad con el Art. 99 de la Ley de la Propiedad Industrial. Tiene una vigencia de diez años, renovables por el mismo tiempo y por último, para tramitar el registro regirán las mismas disposiciones aplicables a la marca.

²⁸ RANGEL MEDINA, David, *op. cit.*, p. 90.

CAPITULO SEGUNDO.

LA FRANQUICIA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La franquicia de formato de negocio, consistente en licenciar el uso de una marca proporcionando a su vez conocimientos industriales y comerciales (know-how) mediante la asistencia técnica, que es actualmente el modelo de franquicia dominante, entró en el escenario económico después de la segunda guerra mundial con el regreso a los Estados Unidos de millones de hombres y mujeres que se encontraban en servicio militar y el subsecuente incremento poblacional. Lo que creó la necesidad apremiante de ofertar todo tipo de bienes y servicios. La franquicia resultó ser el modelo de negocio ideal para ampliar rápidamente la expansión de varias industrias, en especial relacionadas con hoteles, moteles y comida rápida, pues es una fórmula probada y perfeccionada gracias a la experiencia de un comerciante, que con posterioridad decide transmitirla a cambio del pago de regalías, a personas que están interesadas en aprovechar el prestigio de la marca licenciada y en adquirir esa fórmula previamente probada.

En México el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior que estuvo vigente de 1990 a 1994 fue un instrumento básico que impulsó al gobierno federal a intervenir y regular en las actividades de comercio internacional para insertar al país en el marco mundial de comercio. Las nuevas disposiciones en materia de inversión extranjera, propiedad industrial y decreto automotriz, entre otras, persiguieron en su momento la modernización del aparato productivo, tomando en cuenta la crisis financiera de 1994.²⁹

El Reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología publicado el 9 de enero de 1990, definió por primera vez el término "Franquicia" y estableció excepciones a la negativa de registro de un contrato, prevista en la Ley de Transferencia de

²⁹ WITKER, Jorge y JARAMILLO, Gerardo, Comercio Exterior de México, Marco Jurídico y Operativo, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw Hill, México, 1996, pp. 6 y 7.

Tecnología que fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial publicada el 27 de junio de 1991; por medio de esta ley los contratos de franquicia dejaron de estar sujetos a la aprobación de ninguna autoridad.

1. CONCEPTO.

a) DOCTRINAL

1. De acuerdo con el Gran Diccionario PATRIA de la Lengua Española, "franquicia" es la libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de algún servicio público³⁰.
2. Resulta oportuno mencionar la definición que proporciona el *Black's Law Dictionary*, debido a los antecedentes históricos de la figura dentro del Derecho de los Estados Unidos de América. Dicho diccionario define la palabra *franchise* como:

"Una licencia que otorga el dueño de una marca o nombre comercial y que permite a otra persona vender un producto o servicio bajo ese nombre comercial. En general, una franquicia involucra un contrato detallado mediante el cual el franquiciatario se obliga a operar un negocio o vender un producto o servicio conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el franquiciante, y éste se obliga a su vez, a transmitir al franquiciatario el anuncio, promoción y asesoría de otros servicios relacionados con la franquicia"³¹

3. Alejandra Torres de la Rosa la define como:

³⁰ Gran Diccionario Patria de la Lengua Española, Tomo III, edición especial, Ed. Patria, México, 1983. p. 773.

³¹ Black's Law Dictionary, 5ª. Edición, Ed. West Publishing, Co., Estados Unidos de América, 1979, p. 592.

"El Contrato mercantil, principal, definitivo, bilateral, oneroso, atípico, nominado, intuiti personae, consensual y de tracto sucesivo, en virtud del cual una parte llamada franquiciante se obliga a otorgar el uso de una o más marcas, nombres y/o avisos comerciales y derechos de autor, así como a transmitir tecnología, conocimientos técnicos, su experiencia y know-how, y a prestar asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa a otra parte llamada franquiciatario, quien a su vez se obliga a pagar a la primera una contraprestación compuesta por una cuota inicial, así como por pagos periódicos o regalías y a comercializar, producir y distribuir bienes, o a prestar servicios en un territorio establecido y por un tiempo determinado, de acuerdo con las instrucciones y bajo el control de ésta."³²

4. Pablo Hooper Ramírez, define el contrato de franquicia como:

"Un contrato mercantil, bilateral, oneroso de tracto sucesivo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho exclusivo o no, para usar una marca, aviso o nombre comercial o cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual y a su vez le transfiere su tecnología (know-how) para la operación de un negocio. Por su parte el franquiciatario se obliga el pago de una regalía y al estricto apego a todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante."³³

5. Para Enrique y Rodrigo González Calvillo:

"El contrato de franquicia es un contrato mercantil, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo para usar su marca o nombre comercial y le transfiere su tecnología (know-how) para la operación de un negocio. Por su parte, el franquiciatario se

³² TORRES DE LA ROSA, Alejandra, El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano, 1ª. Edición, Ed. Porrúa, México, 2000, pp. 36-37.

³³ HOOPER RAMIREZ, Pablo, La Protección y Defensa de la Operatividad e Imagen de las Franquicias en el Marco de la Propiedad Industrial, tesis de Licenciatura, U.P., Facultad de Derecho, México, D.F., 1998, p. 27.

obliga al pago de una regalía y al estricto apego de todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante”.³⁴

6. Para Arce Gargollo:

“ El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil, una empresa o negociación mercantil de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación”.³⁵

b) COMERCIAL.

Comercialmente se entiende a las franquicias como la reproducción de una fórmula exitosa de negocios, la cual ha sido ampliamente probada y está respaldada por una sofisticada organización que permite su desdoblamiento a través de células franquiciadas.³⁶

c) LEGAL.

La franquicia se define legalmente dentro del Art. 142, que cito a continuación:

“Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede puede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos

³⁴ GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, FRANQUICIAS; La Revolución de los 90, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1994, p.75.

³⁵ ARCE GARGOLLO, Joaquín, El Contrato de Franquicia, 1ª. Edición, Ed. Themis, México, 1995, p. 34.

³⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Sista, México, p. 49.

establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de éste capítulo.”

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991, y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de agosto de 1994 , establecen la necesidad de inscribir el contrato de franquicia, en el precepto transcrito. Respecto al último párrafo del mismo, cabe mencionar que “las disposiciones de éste capítulo”, se refieren al Capítulo VI “De las Licencias y la Transmisión de Derechos”.

2. CLASIFICACIÓN.

El contrato de franquicia dentro de la doctrina mexicana se clasifica de la siguiente forma:

- a) MERCANTIL.- La mercantilidad del acto puede provenir de alguno de los elementos que lo integran, por lo que:

Atendiendo a las partes que intervienen en el contrato de franquicia; tanto el franquiciante como el franquiciatario se consideran comerciantes. De conformidad con el Art. 3° del Código de Comercio si son personas con

capacidad legal para ejercer el comercio su intención será hacerlo habitualmente.

Atendiendo al fin o motivo.- las partes que en él intervienen tienen la intención de obtener un provecho, esto es, un lucro mediante la intermediación en el cambio de los bienes y servicios.

En cuanto al objeto.- El objeto del contrato de franquicia es tan amplio como la oferta existente en el mercado de servicios y/o productos.

- b) **BILATERAL:** Genera obligaciones recíprocas entre franquiciante y franquiciatario.
- c) **ONEROSO:** En cuanto la franquicia se clasifica como un acto de naturaleza mercantil, pues la especulación y el ánimo de lucro es inherente al tráfico de bienes y servicios, al tratarse de un acto de ésta naturaleza, se entiende que el ánimo de las partes no es altruista como en los contratos gratuitos, sino egoísta lo que nos lleva a la clasificación del contrato en oneroso, esto es que genera provechos y gravámenes recíprocos entre las partes.
- d) **ATÍPICO:** Puesto que no se encuentra regulado por la legislación que corresponde al Derecho Privado y únicamente se conceptualiza en la Ley de la Propiedad Industrial, que es una reglamentación administrativa.
- e) **GENERALMENTE DE ADHESION** (pero en ocasiones libremente discutido): El franquiciante establece en forma anticipada las cláusulas del contrato y éste se reproducirá idéntico y se celebrará de manera estandarizada con todos los franquiciatarios que ingresen al sistema. Esto deriva de la necesidad de imponer una política uniforme a la actuación de cada franquiciatario en su unidad, de modo que ante el público cada negocio aparece formando parte de una sola y gran cadena. Sin embargo el

contrato de franquicia admite una gama tan variada de modalidades que las partes pueden celebrarlo de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad, sin necesidad de existir un contrato tipo al cual tener que adherirse indefectiblemente. Aunque a mi criterio lo óptimo sería la existencia de dicho contrato tipo y la adhesión al mismo ya que ello permitiría consolidar más fácilmente el correcto funcionamiento de la red, además de dar al consumidor la certidumbre de que lo que recibe se ajusta a la calidad, servicio, precio y demás condiciones que tenía en mente.

- f) **CONMUTATIVO Y ALEATORIO:** Es difícil encuadrar este contrato en una u otra de estas clasificaciones ya que en cuanto a las prestaciones a que se obligan los contratantes, el contrato de franquicia es conmutativo. Sin embargo es aleatorio en cuanto a las ganancias del franquiciatario que se deriven de la operación de su franquicia. Y en este sentido, el monto a que asciende el pago de las regalías que se pacten puede variar si este se sujeta a condición y no se establece un monto específico, como es común. Pues las regalías deberían ser generalmente fijadas de acuerdo a un porcentaje sobre las utilidades reales que arroje la unidad franquiciada.
- g) **FORMAL:** De conformidad con el Art. 142 de la Ley de Propiedad Industrial para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones del Título IV, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capítulo VI, De las Licencias y de la Transmisión de Derechos de la Ley de Propiedad Industrial. Que en su Art. 136 establece la obligación de inscribir una licencia de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que éste pueda producir efectos contra terceros y se genere un derecho de uso exclusivo. La formalidad se encuentra en que la solicitud debe hacerse constar por escrito, esto es un requisito de validez del contrato de franquicia y su omisión evita que surta efectos en perjuicio de terceros.

- h) PRINCIPAL: No requiere para su subsistencia de la existencia de otro contrato.
- i) DE TRACTO SUCESIVO: Las prestaciones a que se obligan las partes se cumplen periódicamente durante la vigencia del contrato.
- j) INTUITI PERSONAE: Se basa en características personales de las partes, como su solvencia económica, la confianza, el prestigio y la mayoría de las veces la experiencia del franquiciante es un motivo determinante de la voluntad para contratar de parte del franquiciatario.

Por otro lado, en relación a los distintos tipos de franquicia, encontramos: la franquicia de producto cuando su objeto es fabricar o vender determinados bienes.³⁷ La de servicios, cuando el franquiciatario ofrece servicios tal como el franquiciante lo hace, desarrollando una empresa para su explotación.

3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.

a) PERSONALES.

El Franquiciante.- Es la persona que otorga una o varias licencias de uso de marca, siendo su titular, junto con asistencia y/o conocimientos técnicos a otra denominada franquiciatario.

“El franquiciante es el inventor y primer realizador de un prototipo de empresa, y sobre esa invención recluta “afiliados” que multiplican las inversiones sin necesidad de que el otorgante comprometa su capital. A cambio de la explotación

³⁷ VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Contratos Mercantiles, 6ª. Edición, Ed. Porrúa, México, 1996, p.578.

de la idea del franquiciante que hacen los franquiciatarios, aquél recibe un pago inicial y pagos periódicos".³⁸

Puede ser que una empresa compre los derechos de la franquicia para un territorio, para revender fraccionadamente los diversos territorios a quienes desean adquirir una unidad de franquicia. A dicha empresa se le llama Franquiciatario Maestro.

El Franquiciatario.- Es aquella persona que adquiere contractualmente la licencia para el uso de una marca y/o nombre comercial cuya titularidad corresponde al franquiciante así como sus conocimientos y experiencias (know-how), con el fin de comercializar dichos productos y servicios dentro de un área geográfica exclusiva, a cambio del pago de una regalía y a condición de ceñirse a las instrucciones que le señale el franquiciante.

b) REALES.

Al otorgarse un contrato de franquicia podrán licenciarse otros derechos industriales, tales como patentes, modelos de utilidad o avisos comerciales, así como también derechos intelectuales cuyo común denominador será la creatividad humana, comprendiendo obras arquitectónicas, dibujos, conocimientos técnicos, secretos e información confidencial. Sin embargo, para poder afirmar que existe franquicia, sin posibilidad de confusión con otras figuras jurídicas afines habrá que analizar si en el contrato en cuestión se encuentran los siguientes elementos, que le son propios:

- 1.- La licencia de uso de marca.
- 2.- Know-How. Conocimientos técnicos que pueden o no constituir secreto industrial o comercial, y

³⁸ GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, La Experiencia de las Franquicias, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1994, p.38.

3.- La asistencia técnica.

A continuación haremos un estudio de cada uno de los elementos que acabamos de mencionar.

4. LA LICENCIA DE USO DE MARCA.

La marca como signo distintivo protegido por la Ley de la Propiedad Industrial tiene una importancia capital para el funcionamiento de las franquicias. La función que desempeña la marca como garantía de cierto nivel de calidad para el consumidor, alude a la psicología de los simbolismos que incide en la forma en que el humano cubre sus necesidades al momento de adquirir un producto o recibir la prestación de un servicio.

Es frecuente ver en la vida cotidiana que el fabricante o comerciante coloque sus productos y servicios en el mercado, mediante publicidad o propaganda a fin de distinguirlos de otros similares. Esto es para atraer clientela que con el tiempo la asociará a ese nivel de calidad que se le ha ofrecido, a un prestigio o renombre. El posicionamiento en el mercado de una marca, permite a su titular adquirir clientela, conservarla, con la constante aspiración a aumentarla. Por otro lado el derecho del consumidor a no ser engañado, constituye un interés social, jurídicamente tutelado por el Estado, pues le permite elegir libremente un producto o prestación de servicio que él identifica y distingue de otros iguales o similares que no le convenzan por no obedecer a sus expectativas.

Precisamente un franquiciatario interesado en iniciar un negocio propio dentro del sistema de la franquicia es impulsado a hacerlo al encontrar en la marca conocida por los consumidores un instrumento eficaz para adquirir, conservar y admitir la clientela. Y de hecho es común que el franquiciante antes de decidirse a

franquiciar su negocio haya empleado fuertes inversiones en gastos publicitarios que coloquen su marca en ventaja frente a su competencia.

De la lectura del Art. 142 de la Ley de Propiedad Industrial se puede concluir que la marca objeto de la franquicia no requiere estar registrada por ley. Lo anterior nos parece incorrecto, considerando que en ausencia del registro, la marca de la franquicia puede ser utilizada por cualquier persona para operar con un servicio o producto análogo. Además de la importancia que tiene el que la marca del franquiciante sea reconocida por el mercado.

No debe ser posible que un concepto sea susceptible de franquiciarse si el nombre o las marcas que lo distinguen no están debidamente protegidos.

El último párrafo del Art. 142 de la Ley de Propiedad Industrial establece que "Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de éste capítulo".

Dicho capítulo hace referencia a las licencias y transmisión de derechos y señala en su Art. 136 que la inscripción de éstos debe hacerse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Un artículo especialmente relevante para la franquicia que puede tener registrada una marca para identificar diversos productos o servicios es el Art. 135 de la Ley de la Propiedad Industrial que estipula que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda a la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Pues dicha regulación simplifica considerablemente al titular el trámite de la renovación de la marca con la que pueda identificar a diversos productos o

servicios, al no tener que llevar un trámite por separado para renovar por cada artículo o servicio.

El Art. 136, permite al titular de una marca registrada o en trámite conceder licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Y señala que la licencia deberá inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos contra terceros, en tanto el Art. 137 de la Ley indica que dicha inscripción se hará formulando la solicitud correspondiente, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y de su Reglamento.

El Art. 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece, por su parte que:

“la solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el Art. 5° de éste Reglamento debe señalar:

- I. El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciataria o franquiciataria,
- II. La vigencia del convenio,
- III. Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo,
- IV. Tratándose de licencia de uso de marca, los productos y servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y
- V. Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones

contractuales que se refieren a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualesquiera de las partes”

La opción que concede dicho precepto al franquiciante de no dar a conocer las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el franquiciatario, ni la información confidencial relacionada directamente con los medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, y la información técnica que lo integran. Que se traduce en el know-how y la asistencia técnica a que nos hemos referido anteriormente y que quedarán explicados en el punto inmediato siguiente de éste capítulo, es un acierto del legislador.

Por un lado con ello se evita que cualquier tercero que pudiera acceder al registro y conocer el contenido del contrato de franquicia pueda ya sea, aprovechar para sí o bien divulgar los conocimientos y manuales operativos que con tantos años, esfuerzo, talento e inversión de recursos económicos ha recopilado o puesto en práctica un franquiciante para mejorar su negocio.

Por otro lado el franquiciatario al pagar una contraprestación integrada por la cuota inicial y las regalías que debe pagar periódicamente, precisamente paga dicha contraprestación con el fin de gozar el beneficio de obtener una fórmula de negocio ya probada para tener un negocio propio dentro de la “red” de la franquicia.

Si la ley estipulara por el contrario que además de la información que deben proveer las partes a la autoridad para obtener el registro de la franquicia, misma que se determina en los Art. 5 y 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial, tuvieran que incluir toda la información referente al know-how y la asistencia técnica que se dará al franquiciatario durante la vigencia del contrato. Sería imposible que la franquicia hubiera tenido el éxito que ha tenido en la realidad de nuestro país, y debemos considerar que dentro del proceso de apertura comercial o globalización que se vive actualmente a nivel mundial, la franquicia ha abolido fronteras como un sistema efectivo de hacer negocios dentro de esta nueva realidad. Los franquiciantes necesitan contar con la seguridad jurídica de que la divulgación de la información, no representa poner en riesgo sus conocimientos industriales y comerciales, sin que medie la percepción de un beneficio económico.

Por otro lado, para el propio franquiciatario que debe pagar por la obtención de esos conocimientos, resultaría injusto. Puesto que él ya ha aportado sus recursos, precisamente para colocarse frente a una ventaja competitiva frente a otros comerciantes, cuya actividad comercial se encuentra dentro del mismo giro y como dijimos lo que debe pagar obedece a su intención de obtener y conservar una posición privilegiada dentro de un mercado, pues pondrá en marcha un negocio que a lo largo del tiempo ha probado ser eficaz y será asistido por su franquiciante para hacer que éste funcione.

El Art. 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial por su parte, señala que el franquiciante debe proporcionar a sus franquiciatarios potenciales, previa a la celebración del contrato definitivo información técnica, económica y financiera de su franquicia, a lo que se le denomina "La Circular de Oferta de Franquicia". Este artículo contiene 10 fracciones que especifican dicha información.

La fracción VI del Art. 65, señala que el franquiciante deberá dar a conocer a su posible franquiciatario los tipos de asistencia técnica y servicios que estará obligado a proporcionarle, una vez iniciada la vigencia del contrato.

En ningún momento se exige al franquiciante previo a la celebración del contrato la obligación de dar a conocer al franquiciatario el know-how, tampoco la entrega de algún manual operativo que contenga en si la asistencia técnica que quedará obligado a prestar a su franquiciatario. Simplemente se señala la obligación de dar a conocer el tipo de asistencia técnica que brindará. Esto es lógico y acertado también, puesto que aún no se celebra el contrato, por lo que transmitir sus conocimientos sin haber recibido pago alguno, resultaría injusto y seguramente contraproducente.

Debido a que no se señala en disposición alguna el modo en que debe relacionarse dentro del contrato la transmisión de la información confidencial al momento de celebrarse el mismo. Resulta óptimo recomendar a las partes contratantes la firma de cartas de confidencialidad respecto a la no divulgación de dicha información y el incluir en las declaraciones del contrato de franquicia que dichas cartas han sido otorgadas por el franquiciatario, sin que para ello deban anexarse al contrato que se vaya a inscribir. Esto simplemente para establecer en dicho contrato un antecedente de que la información fue protegida por su titular mediante la adopción de un medio suficiente para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma (de conformidad con el Art. 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que será analizado más adelante dentro del presente capítulo) y que se ha hecho constar en un documento cuyos términos se conocieron y aceptaron por el franquiciatario previo a la firma del contrato, tal como lo estipula el Art. 83 de la Ley. Con lo que el franquiciante se coloca bajo el amparo de la Ley.

En cuanto al Art. 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, a nuestro criterio hace falta adicionar alguna fracción en la que se establezca literalmente la obligación de entregar al franquiciatario potencial los estados financieros auditados por un despacho de contadores para que éste pueda tomar una decisión bien informada respecto al negocio al que pretende ingresar. Esto en virtud de que esto le permitiría analizar el riesgo que corre al ingresar al

sistema de la franquicia que le interesa, mediante el análisis que pueda hacer sobre datos económicos veraces. No se ahondará en este punto, por no ser tema del presente trabajo, pero nos parece prudente que esta inserción se realice a fin de proteger al franquiciatario quien tiene una legítima aspiración por iniciar un negocio propio, al que destina gran parte de sus recursos, con expectativas de que resulte exitoso y para ello un análisis financiero sobre cifras reales originaría una toma de decisiones bien fundadas por parte del franquiciatario.

5. ("KNOW-HOW") SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

"Know-How" es un término de procedencia anglosajona que se traduce literalmente en "saber cómo", se define como "el cuerpo de conocimientos que se deriven de la experiencia y de estudios llevados adelante por el franquiciante; conocimientos que son secretos, substanciales e identificables"³⁹. En segunda instancia se describe como técnicas y conocimientos adquiridos.

Canabellas lo define como: "el conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferentemente o exclusivamente, a través de servicios personales"⁴⁰.

En general es un traspaso de conocimientos que una empresa hace a otra a título oneroso. No necesariamente será un traspaso de tecnología, ya que pueden existir otros elementos susceptibles de ser aportados, pudiendo comprender la organización de un negocio, el conocimiento y manejo adecuado del mercado, el planteamiento de políticas de aprovisionamiento de insumos, de producción y de ventas, invenciones, procesos, fórmulas, diseños, planos. El Know-how puede incluso tratarse de conocimientos comerciales y no industriales, como serían los

³⁹ FRIGNANI, Aldo, Proposed Franchise Bills for Italy., *International Business Lawyer*, Vol. 28, No. 4, EUA. April 2000, p.154.

⁴⁰ CANABELLAS, Guillermo, *Contrato de Licencia y de Transferencia de Tecnología*, 1ª. Edición, Buenos Aires, 1980, p.29.

manuales de operación e instructivos, por aparentemente sencillos que parezcan, métodos de capacitación de personal, un sistema mercadológico o una campaña publicitaria o bien conocimientos que se adquieren por medio de la experiencia, volcados en el procedimiento y realización técnica para fabricar un producto o prestar un servicio.

La declaratoria inicial del Art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial, hace referencia a que se considerará secreto industrial a "toda información de aplicación industrial o comercial". Con anterioridad a la reforma de 1994, sólo se hacía referencia a la información de carácter industrial. Reforma que resulta particularmente útil para la protección del know-how que como hemos expuesto, no solo comprende conocimientos industriales, sino también conocimientos comerciales que pueden representar una ventaja competitiva para una empresa y en especial para el sistema operativo de las franquicias.

La tutela al secreto industrial es un medio de proteger información confidencial que se considera económicamente valiosa y el precepto al incluir las palabras "referida a" al tipo de información calificada como integrante de secretos industriales hace que baste la información asociada a la actividad principal del comerciante para que constituya un secreto industrial. Con respecto a lo anterior, "a pesar de tener como base información accesible al público, puede constituirse en secreto industrial cualquier información obtenida de un proceso que signifique inversión de tiempo y recursos, al generar un producto innovador".⁴¹

Al conformarse de conocimientos, será un bien de naturaleza intangible. El know-how no es necesariamente confidencial. En el caso de las franquicias, el know-how incluye tal cantidad de conocimientos dentro de las ramas industriales o comerciales, que algunos de ellos pueden estar dentro del dominio público y otros constituir secretos industriales. Difícilmente si se analizaran en forma aislada

⁴¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 1ª Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, p.71.

dichos conocimientos, se llegaría a la conclusión de que existe exclusividad sobre su titularidad por parte de una empresa sobre todos y cada uno de los elementos. La importancia del know-how es que es una fórmula que funciona en conjunto para generar cierto impacto único sobre el consumidor. Precisamente la aplicación de los conocimientos que lo conforman, en su conjunto representa la ventaja competitiva de la franquicia.

En el primer capítulo del presente trabajo hicimos referencia a la patente, por medio de la cual es posible proteger invenciones, sin embargo, El "know-how" no siempre es algo complementario de la patente, de hecho con frecuencia puede tratarse de conocimientos que no guardan relación con ella, o que incluso no son susceptibles de ser patentados. Tampoco se refiere necesariamente a modelos de utilidad o diseños industriales. Se incluyen en el know-how los secretos comerciales o industriales, constituidos por procedimientos o inventos no patentados y que no se desea patentar, pues al hacerlo se les daría publicidad, y podrían ser aprovechados por la competencia.

"El secreto no supone un monopolio legal como la patente, sino un monopolio de hecho que no se basa en el carácter original del conocimiento técnico, sino en la aplicación nueva o distinta de algo ya conocido o que se creía superado. En tanto los competidores ignoren ese dato, el que explote el conocimiento disfruta de una ventaja que constituye un monopolio de facto. El titular del secreto no puede oponerse al uso del secreto por parte de un tercero, si este último adquiere el conocimiento por medios lícitos. El secreto presupone que se mantiene oculto su objeto. En tanto, la patente tiene una vida limitada establecida en la ley, el secreto existe mientras no sea divulgado".⁴²

"El know-how genera para la franquicia una ventaja competitiva frente a un tercero dedicado al mismo giro comercial, puesto que permite fabricar bienes o

⁴² GOMEZ SEGADE, José Antonio, *op. cit.*, pp. 168-169.

prestar servicios de una forma única que el competidor desconoce”.⁴³ Precisamente gracias a que algunos de los conocimientos integrantes del know-how, se constituyen en secreto industrial, en muchas ocasiones es posible lograr su protección al amparo del Título Tercero, “De los Secretos Industriales”, Capítulo único, de la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad con el Art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial a los secretos que tengan aplicación industrial o comercial, susceptibles de protección se relacionaran: 1) la naturaleza, características o finalidades de los productos, 2) los procesos y métodos de producción de los productos y 3) los métodos de comercialización y distribución de productos o prestación de servicios.

Dentro del precepto citado, en su párrafo primero se hace referencia además a que el secreto industrial debe representar una ventaja competitiva frente a terceros.

Particularmente en el caso de las franquicias es común que se realicen estudios de mercado que guían las políticas, procedimientos y estrategias de venta, de productos o/y de prestación de servicios. Estos conocimientos poseen un valor estimable económicamente. Debemos hacer la siguiente aclaración, no necesariamente la información confidencial es susceptible de valorización económica, como es el caso de la prohibición que se hace a los empleados de revelar a terceros nombres de accionistas de una empresa o sus direcciones. Que no por ser información valiosa y que debe guardarse como confidencial para evitar actos de molestia en su perjuicio esta sujeta a valorización pecuniaria. Derivado de lo anterior, concluimos que todo secreto industrial es confidencial, pero no toda información confidencial constituye secreto industrial.

Para lograr la protección bajo la Ley de Propiedad Industrial, un secreto debe:

⁴³ HOOPER RAMIREZ, Pablo, *op. cit.*, p. 73.

1) Identificarse como tal, es decir la información que se de a conocer a un tercero debe tratarse como confidencial, adoptando los medios suficientes para preservar tal carácter, en lo personal sugiero hacerlo mediante una carta de confidencialidad y no un convenio, pues la obligación es unilateral, recayendo sus efectos sobre aquella persona que obtiene la información de manos de su titular.

2) Proporcionar una ventaja competitiva o económica respecto de terceros en el mercado.

3) Ser protegido por el propietario de dicha ventaja mediante los medios o sistemas idóneos para preservar su confidencialidad. (De nuevo el precepto legal omite especificar los medios que las empresas deben adoptar, sin embargo en la práctica éstos controles van desde la firma de cartas o convenios de confidencialidad con sus empleados, clientes, proveedores, asesores jurídicos y financieros, registro y entrada con gafetes a las oficinas de la empresa por parte de los visitantes, seguridad privada que controle el acceso, claves de usuarios de red, archivo de documentos en bóveda y acceso a los mismos a personal autorizado y muchos otros. Al tomar este tipo de medidas se demuestra el esfuerzo por preservar la confidencialidad de la información.) y,

4) De conformidad con el Art. 83 de la Ley de la Propiedad Industrial la información protegida deberá hacerse constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. Con ello se concluye que para que un secreto industrial se encuentre constituido debe hacerse constar por un medio material, lo cual parece ir en contra de la propia naturaleza de un secreto, puesto que al quedar plasmado físicamente se vuelve accesible a terceros. Sin embargo, el requisito es comprensible en cuanto a que al quedar soportada materialmente la información, puede saberse a ciencia cierta quien es su titular, su fecha de creación y si fue plasmada con carácter de confidencial, entonces se sabrá que se trata de un

secreto industrial. Lo cual también tiene razón de ser, obedeciendo los límites que debe guardar la ley en perjuicio de derechos de terceros.

El medio idóneo para constituir en secreto industrial o comercial cierta información sería proceder con el depósito de su soporte material ante un fedatario público en sobre cerrado. Sin embargo, la vida actual se mueve a un ritmo tan acelerado que las prácticas y políticas comerciales de un negocio requieren modificarse constantemente, esto es particularmente común en la franquicia, cuya fórmula de negocios debe irse adaptando a los cambios en los gustos del consumidor, especialmente si consideramos que hay una oferta creciente de bienes y servicios dentro del mercado, por lo que la información depositada ante fedatario público al actualizarse haciendo insuficiente a esta forma de protección respecto de los conocimientos nuevos que se van generando, por otro lado resultaría oneroso el asistir periódicamente a realizar este trámite.

Esto es únicamente una sugerencia, ya que el titular del secreto no pierde la protección legal por no seguir ésta fórmula, simplemente considero que esto generaría una certeza respecto a la fecha en que se produjo la información y quién la produjo.

En el caso de la franquicia, el franquiciante, como ya lo hemos observado autoriza al franquiciatario a usar sus secretos industriales para operar la unidad franquiciada. A este respecto el Art. 84 de la Ley de la Propiedad Industrial exige al franquiciante a precisar a sus franquiciatarios que la información transmitida tiene el carácter de confidencial.

Debido al valor económico que posee el secreto industrial para el franquiciante que lo transmite a fin de propiciar el buen funcionamiento de la franquicia y precisamente en relación a las cartas de confidencialidad que deben suscribir los franquiciatarios para identificar la información que les ha sido dada a conocer

como confidencial sugerimos que en el clausulado de las mismas se incluya lo siguiente:

1) La indicación de que el know-how y la asistencia técnica transmitidos al momento de la firma del convenio y en forma periódica durante la vigencia del contrato de franquicia tienen carácter confidencial y que constituyen secreto industrial, de conformidad con el Art. 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo que el franquiciatario no podrá divulgarlo a un tercero por ningún medio sin previa autorización expresa y por escrito del franquiciante.

2) Señalamiento muy preciso del medio material en que se le está transmitiendo el know-how al franquiciatario. De nueva cuenta sugeriría que al momento de la firma de la carta de confidencialidad se depositara ante fedatario público el soporte material y quedara circunstanciada en una fe de hechos que el soporte material depositado ante el notario es el mismo que se ha entregado al franquiciatario. Con esto el franquiciante tendría un medio de prueba de que ha puesto cuidado en la protección de dicha información y por otro lado podría comprobar cual es la información que transmite con carácter confidencial a su franquiciatario.

3) Que el franquiciatario utilizará la información que se le transmita con estricto apego a las condiciones y lineamientos impuestos por el franquiciante.

4) Que de ser necesario para el correcto funcionamiento y operación de la unidad franquiciada, hará del conocimiento de sus empleados el know-how (como es común que suceda en un negocio de franquicia) previa firma de una carta de confidencialidad con cada uno de ellos, describiendo expresamente la información que les transmitirá como confidencial y que esta permanecerá confidencial durante la relación laboral y concluida esta con una duración indefinida. Y se sugiere que esto quede documentado en carta y no en convenio para evitar que el empleado se quede con un tanto que contenga dicha información.

5) Por último el franquiciatario que divulgue parcial o totalmente la información confidencial quedará sujeto al pago de una pena convencional equivalente al

valor económico del secreto industrial y de los gastos y costas en que haga incurrir al franquiciante de iniciar un litigio, yo sugiero adicionar la fórmula mediante la cual se calculará aritméticamente ese valor. Las cartas de confidencialidad que firmen los empleados del franquiciatario también deberán contener en su texto esta penalidad.

Adicionalmente existen elementos negativos para considerar cierta información como secreto industrial, estos son: que ésta no pertenezca al dominio público y que no resulte evidente para un técnico en la materia con base en información previamente disponible.

En cuanto al último párrafo del Art. 82 de la Ley de Propiedad Industrial estipula: "No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad".

Al inscribirse un contrato o documento con información acerca del secreto industrial, al ser público el registro, no otorga suficiente seguridad jurídica al titular pues un tercero puede acceder a la misma. A este respecto el hecho de que un secreto industrial o comercial sea dado a conocer a la autoridad con el fin de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de gobierno genera cierta incertidumbre pues un secreto se constituye por información confidencial, y puede ser violado precisamente por la publicidad del registro.

En la franquicia se ofrece calidad similar y dependiendo del grado de evolución de la misma, en ocasiones idéntica entre cada una de las unidades franquiciadas dentro del sistema, pues lo que se pretende mostrar a la clientela es uniformidad en la oferta de productos y prestación de servicios, de tal modo que esta al asistir a uno u otro establecimiento vea cubiertas sus expectativas de igual modo.

El know-how puede no ser un secreto industrial, pero implica indefectiblemente una ventaja frente a los competidores.

El Lic. Jaime Alvarez Soberanis señala a las siguientes como las principales características del know-how:

"1) Los conocimientos técnicos pueden o no estar patentados. Esto en virtud de que de conformidad con el Art. 23 de la Ley de Propiedad Industrial la patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y de conformidad con el Art. 80 los derechos que ampara la patente caen al dominio público Fracción I. al vencimiento de su vigencia. Por lo anterior, el titular de un conocimiento técnico prefiere en ocasiones no patentarlo pese a no gozar de la seguridad jurídica y exclusividad de explotación que le otorgaría la patente.

2) El "know-how" es susceptible de transmitirse a terceros con base en la voluntad de su titular, pudiendo quedar documentada la transmisión por medio de contrato o convenio.

3) El "know-how" posee como característica la exclusividad. Los conocimientos industriales y/o comerciales que se transmiten no deben ser del dominio público, porque en tal caso el contrato pierde objeto, ya que cualquier persona podrá conocer los procesos de fabricación o de comercialización".⁴⁴

En cuanto al inciso 3) ya expusimos nuestra postura al respecto. No necesariamente todos los conocimientos que se consideran parte del know-how son necesariamente secreto industrial. De hecho consideramos al know-how como una serie de conocimientos que aplicados en conjunto al proceso de producción de bienes o de prestación de servicios en determinada actividad económica o comercial, generan un resultado único.

⁴⁴ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, 1a Edición., Ed. Porrúa, México, 1979. Citado por: HOOPER, Pablo, *op. cit.*, p.75.

El contenido del know-how atiende a los distintos tipos de contratos de franquicia de que se trate. Así contendrá instrucciones para la instalación del establecimiento (mobiliario y decoración) y su posterior puesta en marcha (métodos de venta, de presentación de los productos, de la realización de transporte, forma de prestar el servicio, uniformes de los empleados, incluso cortes de cabello específicos, etc.). Así encontramos que el contenido del know-how varía notablemente de un contrato a otro. Y más que ser novedoso debe ser original.

De conformidad con Aurora Hernando Giménez: "el secreto es esencial al concepto del know-how". Argumentando que "de no serlo se podría llevar a cabo la misma actividad sin necesidad de formalizar ningún contrato y que, no se tendría que pagar la contraprestación económica correspondiente, ni quedar sometido al riguroso control del franquiciante, así como que, al mismo tiempo, éste carecería de la protección otorgada, precisamente por el carácter secreto del know-how ya que no existe un derecho de exclusiva sobre el mismo, pues no se cumpliría adecuadamente con la base económica que a todo contrato oneroso se le ha de asegurar".⁴⁵

Lo anterior solo puede ser absolutamente cierto previo a la apertura de un establecimiento incorporado a la red de franquicia. Al momento de su apertura parte de la forma de operar el negocio puede ser fácilmente captada por los sentidos y al ser fácilmente observable hay una resta en la confidencialidad de parte del know-how, pues parte de él ingresa indefectiblemente al dominio público. Por eso es difícil si no imposible hablar de un derecho exclusivo de uso de todos los conocimientos incorporados al know-how.

⁴⁵ HERNANDO GIMENEZ, Aurora, El Contrato de Franquicia de Empresa, 1ª. Edición, Ed. CIVITAS, Madrid, España, 2000, p. 245.

En relación a la protección del secreto industrial encontramos las fracciones , III, IV y V del Art. 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. En donde las conductas que forman parte de los tipos penales son revelar, apoderarse o usar el secreto industrial.

Estos delitos se persiguen por querrela por parte del ofendido y se sancionan con prisión de dos a seis años y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Conforme a los artículos 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo el titular que resulte perjudicado por la revelación ilícita del secreto, podrá de conformidad con el Art. 226, además de solicitar el ejercicio de la acción penal demandar la reparación y el pago de daños y perjuicios sufridos por violación al secreto industrial sin que el quantum pueda ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación del servicio.

6. ASISTENCIA TÉCNICA.

Habiendo hecho un estudio más específico del Know-How y por ende de los secretos industriales, procedo a hablar de la Asistencia Técnica, que está obligado a prestar el franquiciante de manera constante a su franquiciatario, lo que se traduce en una obligación de hacer que deberá cumplir durante la vigencia del contrato respectivo y que es complementaria al "know-how".

Jaime Alvarez Soberanis la define como "un flujo de instrucciones, directrices o consejos suministrados en la medida en que son requeridos para la conducción u operación de un proceso determinado".⁴⁶

⁴⁶ ARCE GARGOLLO, Joaquín, *op. cit.*, p.42.

La asistencia técnica generalmente incluye estudios de mercado, selección y negociaciones para la compra del local, instalación del establecimiento, promoción el día de la apertura, procedimientos contables, apoyo operativo proactivo, continua investigación y desarrollo de nuevos productos, servicios y técnicas de promoción, operación y desarrollo.⁴⁷

La asistencia técnica se constituye en una obligación bilateral de hacer que por un lado asume el franquiciante; consistente en asesorar, supervisar y atender las consultas que le formule su franquiciatario en forma periódica en los términos que se especifiquen dentro del clausulado del contrato, a fin de mantener en un nivel óptimo de operación y calidad la unidad franquiciada, durante la vigencia del contrato y el franquiciatario por su parte tendrá la obligación de cumplir las políticas y lineamientos que le imponga su franquiciante. Es tal su importancia en un contrato de franquicia que forma parte del contenido fundamental del mismo. Mediante la asistencia técnica es posible transmitir el "know-how", que es finalmente el motivo determinante de la voluntad del franquiciatario: obtener la experiencia probada.

La asistencia técnica al ser complementaria del Know-How, configura en cierta manera la "causa" de contratar, y tiene como fin último el salvaguardar la uniformidad e identidad en la actividad de explotación empresarial llevada a cabo por todo el conjunto de la "red". Desde luego esta colaboración debe estar presente a lo largo de toda la vigencia del contrato. Por ello, se constituye en un elemento que diferencia a la franquicia de otras figuras jurídicas en las que la colaboración pese a existir no es duradera. Un ejemplo de ello se encuentra en un suministro con pacto de exclusiva.

"Al convertirse los franquiciatarios en parte de un todo que equivale a más que la simple suma de las partes, su principal desventaja dentro de éste esquema de negocio será su pérdida de independencia pues deben seguir los lineamientos

⁴⁷ GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, Franquicias, La Revolución de los 90, *op. cit.*, p. 132.

que el franquiciante le señale. El franquiciatario llega a un escenario ya establecido y al ingresar al sistema debe estar dispuesto a seguir un patrón previamente desarrollado ya resuelto, diseñado y dispuesto por el franquiciante.”⁴⁸

7. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SUSCEPTIBLES DE SER FRANQUICIADOS.

Las franquicias, conocidas como de “Formato de Negocio”, se han desarrollado en más de cuarenta industrias distintas, sobretodo dentro del sector servicios, incluyendo restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia y otros más.⁴⁹ En todas ellas, destaca la existencia de varios de los siguientes elementos: creaciones industriales como lo son las patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales y los secretos industriales. Los signos distintivos que son: marca, nombre comercial, denominación de origen y los anuncios o avisos comerciales y por último los conocimientos técnicos o know-how.

De igual forma una franquicia puede contener elementos de naturaleza artística, elementos creativos y originales que pueden ir desde la fachada del establecimiento comercial o de servicios, hasta un decorado especial, mobiliario, vestimenta de los empleados, en ocasiones diseños únicos de áreas de juegos para niños, entre otros.

En los negocios de franquicia en ocasiones, cuando la relación jurídica se termina el franquiciatario debe suprimir o dejar de usar la marca. Sin embargo es común que se conserve el establecimiento con los elementos decorativos y arquitectónicos de la red de franquicia a la que alguna vez perteneció, lo que

⁴⁸ *Idem.*

⁴⁹ *Ibidem.*, p. 154.

induce en error o confusión al público consumidor que puede continuar asociando el establecimiento a la marca de dicha franquicia. También en ocasiones un tercero no autorizado a usar la marca o nombre comercial de un franquiciante, puede llegar a utilizar un decorado similar en sus productos o establecimientos, o a imitar la forma en que la franquicia expende sus productos o presta sus servicios, con el fin de aprovechar el prestigio de la marca que imita, originando una falsa idea en los consumidores de que están pagando por cierta marca, esperando recibir un cierto producto o servicio de una calidad que ya conocen. Precisamente en este punto es en donde considero puede mejorarse la protección y defensa de un signo distintivo cuya adhesión propongo se haga dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, y en lo subsecuente abordaré el tema del trade dress, que es la figura que pretendo analizar, explicar y en un momento dado, sugerir, quede debidamente reglamentada dentro de los cuerpos normativos correspondientes, y que está íntimamente relacionada a la franquicia de formato de negocio, ya que dentro de la protección al trade dress, queda comprendida la protección a esa fórmula única que ha probado ser exitosa en un mercado, y que al combinarse con los elementos de propiedad intelectual susceptibles a ser franquiciados, logran generar una imagen distintiva en la mente del consumidor, es decir resultar fácilmente identificables, no como elementos individuales, sino como una combinación total y única de dichos elementos.

Bajo este contexto, quiero aclarar que la franquicia guarda una estrecha relación con el trade dress, y de conformidad con mi propio criterio incluso *indisoluble*, y hay que tomar en consideración que la franquicia ha sido notablemente asimilada en México, a partir de la década de los noventa, en virtud de la apertura de zonas de libre comercio y de la globalización económica, sin embargo a contrario sensu, no siempre el trade dress necesita estar relacionado con la franquicia para existir, pues no todos los negocios se encuentran franquiciados, pero si puede darse el caso de que un negocio no franquiciado, tenga tal aceptación por parte del público, que pueda llegar el momento en que la clientela asocie la imagen del

establecimiento o de los productos con cierta expectativa de calidad, y que un imitador decida adoptar si no el mismo nombre comercial en su establecimiento o la misma marca para sus productos, si la combinación de ciertos colores, figuras, arquitectura, distribución de mobiliario, uniformes de empleados, por ejemplo, para crear confusión en el consumidor y aprovecharse del prestigio de un negocio exitoso. Hay negocios que no forman parte de ninguna red de franquicia, y sin embargo ya han generado distintividad en la mente de los consumidores, en cualquier momento el empleo de una combinación de signos, o bien la imitación de una imagen formada por varios elementos visibles como lo son los colores utilizados en la fachada, una imitación respecto a la forma de prestación del servicio, la distribución del local y del mobiliario, entre otros elementos, puede generar un acto de competencia desleal y sin embargo, bajo las hipótesis normativas previstas por el Art. 213 de la Ley, el juicio de la autoridad responsable de atacar este tipo de prácticas puede llegar a resultar tan subjetivo, que finalmente no hay certeza respecto a la resolución que emita.

CAPITULO TERCERO.

EL TRADE DRESS.

1. CONCEPTO DE TRADE DRESS.

“Entendemos el concepto de trade dress en su más convencional significado, como la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o un establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos. En el caso de los establecimientos participan como elementos del trade dress los colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos participan elementos tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, a la combinación de elementos que visualmente identifican al producto.”⁵⁰

En cuanto a la definición que da el Black’s Law Dictionary, y que resulta particularmente importante mencionar dentro del presente trabajo, por ser el trade dress una figura de origen norteamericano, a continuación la cito:

“La apariencia total y la imagen en el mercado de un producto o empresa. Para productos, la vestimenta comercial comprende generalmente empaques, embalajes y etiquetas. Para empresas, comprende generalmente diseños o decoración. Si la vestimenta comercial contiene distintividad y no es funcional, ésta podrá ser protegida por la Ley de Marcas.”⁵¹

De inicio, conciliar una figura de Common Law con nuestro sistema Romano Germánico, puede sonar algo extraño, sin embargo, aún cuando nuestro sistema

⁵⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, *El Uso Virtual...*, *op. cit.*, p. 471.

⁵¹ *Black’s Law Dictionary*, 7a. Edición, West Publishing Co, Nueva York, 1999, p. 1500.

no funciona por medio de precedentes, sino de normas genéricas y abstractas aplicables a casos en particular que se adecuan a la norma, también es cierto que nuestro derecho debe pasar por un proceso de reforma a la ley para reglamentar los hechos que van modificándose en la realidad de nuestra sociedad. En el ámbito mundial donde los cambios se están generando a un ritmo tan acelerado resulta necesario adoptar ciertas ideas de legislaciones extranjeras o cuando menos analizar si valdrá o no la pena adoptarlas, dando un tratamiento adecuado a la medida y la forma en que puedan adicionarse, sin modificar partes medulares en nuestra legislación.

2. TRATAMIENTO DEL TRADE DRESS EN EL SISTEMA JURÍDICO NORTEAMERICANO, (SECCIÓN 43(A) DEL LANHAM ACT).

Antes de identificar el propósito de la legislación referente al trade dress, resulta útil explorar el propósito general que distingue a la Ley de Marcas en los Estados Unidos de América, a efecto de analizar si se persigue una finalidad similar por la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, lo que nos llevaría de cierta forma a inducir si hay similitud entre los principios que fundan las legislaciones de ambos países y si valdrá o no la pena hacer una adhesión a la Ley Mexicana de una figura de origen anglosajón que surge en Estados Unidos, como lo es el trade dress, y que ha sufrido modificaciones recientes, tomando en consideración que la franquicia de formato de negocio que también se creó en dicho país se encuentra íntimamente relacionada a la protección que se ha dado del trade dress en el mismo.

En la actualidad es fácil presumir que debido a razones económicas, al consumidor por lo común le es difícil distinguir con seguridad la calidad de un producto que desea adquirir antes de haber pagado por él. Un consumidor conoce la calidad del producto con certeza únicamente después de haberlo probado (que por lo general ocurre después de consumirlo). Consecuentemente,

antes de experimentar el bien, el consumidor es incapaz de determinar cuánto hubiera estado dispuesto realmente a pagar por él. La Marca le ayuda a remediar este problema de información al proveer al consumidor de expectativas derivadas de la reputación que su calidad goza.

Para prevenir fallas en el mercado, los productores han creado varios mecanismos para ofertar sus productos y servicios al consumidor a cambio de un valor justo. Entre ellos están las garantías que aseguran al consumidor que aún si ha adquirido un producto de baja calidad sin saberlo, podrá pedir la devolución de su dinero o cambiarlo por un producto de buena calidad a cambio del que no cubriría sus expectativas. Otro método es el muestreo, que consiste en ofrecer pruebas gratis a fin de educar al consumidor respecto a la calidad exacta de los productos. Por último, se encuentra la marca que es uno de los transmisores más comunes de información comercial.

En un mundo sin marcas, muchos productos carecerían de distinción y serían una cantidad ilimitada de posibles elecciones similares que confundirían a los consumidores. La Marca permite al consumidor el identificar un producto con una reputación en particular y el hacer decisiones de compra basadas en dicha reputación. En resumen, simplifican la tarea de asociar un producto con cierta expectativa.

1.- La Ley de Marcas protege la reputación de una empresa de asociaciones indeseadas, ya que un imitador que coloca en el mercado productos de calidad inferior bajo el nombre de una empresa distinta, puede disminuir la confianza del público en el productor original debido a la confusión respecto a la calidad del producto original.

2.- Así como la Ley de Marcas prohíbe la destrucción de la reputación de una empresa, también previene la indebida apropiación de dicha reputación, que se traduce en enriquecimiento indebido. Por ello la Ley de Marcas ha creado el derecho al uso exclusivo.

3.- La Ley de Marcas también permite la participación significativa del consumidor en el mercado que sirve a dos propósitos. En primer lugar permite al consumidor adquirir aquello que precisamente espera comprar. Y en segundo, cada vez que un consumidor adquiere un producto que se encuentra en el mercado se suma a un patrón de compra colectiva que informa a los productores respecto a lo que los consumidores desean adquirir.

4.- Por último las marcas promueven la producción de bienes de alta calidad. En ausencia de un derecho de marcas o de la represión de la competencia desleal, un competidor sería libre de imitar los productos de otros y de representar sin derecho a hacerlo, el origen de dichos productos.⁵²

El Lanham Act es la Ley de Marcas Norteamericana, el original se promulgó en 1946, prohibiendo “la falsa descripción o representación” de un producto por “una persona que con conocimiento de falsedad” incorporara un objeto al comercio. La legislación de 1946 no mencionaba la protección al Trade Dress. Las cortes extendieron la protección al Trade Dress conforme a la sección 43 a), esencialmente mediante la creación de una Ley Federal de Competencia Desleal. La protección al Trade Dress se incluye dentro de (Lanham Act), fundada en la Sección 43 a). Dicha Sección fue modificada substancialmente en 1988.⁵³ Aun cuando históricamente no haya sido tan reconocido como la marca, el Trade Dress sirve a una función idéntica a ella que es la identificación del origen del productor o dueño de los bienes o servicios.

a) DOCTRINAL.

Del análisis del punto inmediato anterior, podemos concluir que la Ley de Marcas Norteamericana persigue un propósito similar a la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana. Sin embargo, la primera va más allá al contemplar de manera expresa dentro de sus disposiciones, la protección que brinda al reconocer un derecho de

⁵² WONG, Mitchell M., The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection, Cornell Law Review, Vol. 83, Number 4, EUA, May 1998, pp. 1121-1127.

⁵³ <http://www.yarbroughlaw.com/Patent%20Articles/Tradedress2.htm>

uso exclusivo sobre la imagen de establecimientos, productos y servicios, lo cual se logra mediante la inclusión en 1988 de la figura denominada *Trade Dress*.

Para los tratadistas Norteamericanos el *Trade Dress* se define generalmente, como la imagen utilizada para presentar un producto o servicio ante los consumidores. En su forma más común, consiste en los empaques y etiquetas de un producto en particular. Sin embargo, puede también consistir en las características del propio producto como una figura, color o fragancia. En situaciones menos comunes, el *Trade Dress* puede consistir también en la apariencia física de edificios con servicios que se proveen de una manera en específico o en técnicas de venta especiales. Su función es la identificación del origen del productor o dueño de los bienes o servicios. La base de su regulación se encuentra en las secciones 32 y 43(a) del Lanham Act. Por último, para calificar para su protección el *trade dress* debe ser: (1) un indicador distintivo de origen y (2) no funcional o, en otras palabras no esencial para el uso o propósito asociado al bien o servicio o que afecte el costo o calidad del bien o servicio.⁵⁴

Existen pocos autores mexicanos, que dentro de la doctrina actual hagan alguna referencia con respecto a esta figura, entre ellos encontramos a *Mauricio Jalife Daher* quien sostiene la definición que incluimos en el apartado dedicado al concepto del *Trade Dress*, dentro del presente Capítulo Tercero.

3. FUNDAMENTOS PARA ESTABLECER SU CARÁCTER DISTINTIVO.

El Lanham Act, en su sección 43 a) del Lanham Trademark Protection Act, que es esencialmente parte de la Ley Federal de Competencia Desleal, buscando prevenir la confusión entre productos, prevé en parte relevante que:

⁵⁴ DAVIS, Jr. Theodore H., *Copying in the Shadow of the Constitution: The Rational Limits of Trade Dress Protection*, *Minnesota Law Review*, p. 597-601.

“Cualquier persona que, en o en conexión con cualquier bien o servicio, o cualquier contenedor o empaque para bienes, utilice... cualquier palabra, término, nombre, símbolo, o diseño, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier falsa designación u origen..., la cual... pueda causar confusión, o que induzca al error o a guiar hacia una afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra, o al origen, tutela o aprobación de sus bienes, servicios, o actividades comerciales por otra persona... estará sujeta a responsabilidad por medio de acción civil por cualquier persona que considere que está siendo dañada o que pudiera ser dañada por dicha actividad”.⁵⁵

Se diferencia de la patente en que esta última es limitada a cierto tiempo, mientras que el trade dress puede extenderse a perpetuidad. Esto se debe a que en el caso del trade dress la ley premia al empresario que ha concebido una imagen y la ha difundido al grado en que el consumidor la asocia con su establecimiento y la calidad del servicio que se provee en el mismo y por otro lado protege al consumidor para que no asocie un establecimiento con otro similar en grado de confusión.

Para que una característica califique para protección bajo el Lanham Act, las cortes han requerido que la supuesta violación de tal característica obedezca a dos criterios: esto es, la característica debe ser tanto distintiva como no-funcional.

1) LA DISTINTIVIDAD.

El titular del derecho de un trade dress no registrado puede establecer la distintividad por medio de cualquiera de las siguientes maneras:

a) Será “inherentemente distintivo”, por su naturaleza y bajo el contexto en el cual sea usado, en el caso del trade dress o imagen total, cuando los compradores potenciales puedan identificar por medio de la asociación, el nombre comercial o

⁵⁵ WONG, Mitchell M., *op. cit.*, p. 1128.

marca de los bienes o servicios producidos o patrocinados por una persona en particular, sea que esta sea conocida o anónima.

El Trade Dress es inherentemente distintivo si cumple con los siguientes requisitos:

- Originalidad en diseño, forma, prestación de servicio.
- Que se dé dentro de una rama específica, es decir, vaya de acuerdo con el principio de especialidad que se encuentra regulado por la Ley de Propiedad Industrial en su Art. 93 y en su Reglamento en su Art. 59.
- Que sea un producto o servicio peculiar, es decir, que aún cuando se encuentre en el mercado fabricado y/o prestado por un competidor, el consumidor considere que se presta o se oferta de una forma peculiar, en comparación al resto.⁵⁶

a) Aunque no resulte inherentemente distintivo, sea distintivo como un resultado de su utilización, esto es, cuando los compradores potenciales lo estén percibiendo como asociado al nombre comercial o marca que identifica bienes, servicios o establecimientos... en la manera descrita en la sub sección a). Dicha distintividad adquirida es referida comúnmente como un "significado secundario".

Para determinar que existe ese significado secundario, podrán evaluarse los siguientes factores:

- Publicidad.
- Estudios de mercado que permitan distinguir si el consumidor reconoce el producto, fabricante o prestador de servicio, por haber alcanzado una colocación en el mercado.
- Éxito en ventas.

⁵⁶ RAYA LOIS, Rafael, La Necesidad de Regulación de la Vestimenta Comercial en la Ley de la Propiedad Industrial, Tesis de Licenciatura. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, 2003, pp. 19-20.

- Cobertura en medios publicitarios, en ocasiones ni siquiera solicitada por el titular del derecho.
- Intento de plagio de marca.
- Uso exclusivo de la marca.⁵⁷

Una característica es distintiva si ha adquirido "significado secundario" o es "inherentemente distintiva". Una característica adquiere "significado secundario" cuando se ha vuelto identificable con su fuente en la mente del consumidor. Una característica es "inherentemente distintiva" si tiene el potencial para adquirir significado secundario.⁵⁸ En ambos casos, la distintividad consiste en la identificación de la imagen en la mente del consumidor con un origen en particular.

l) LA NO-FUNCIONALIDAD:

En términos generales, un producto o servicio es funcional, si tiene el propósito esencial de general un bienestar al consumidor, es decir, resulta útil y puede crear un mercado libre de monopolio.

Las cuestiones relacionadas con la funcionalidad estética de un producto han originado ciertos problemas a las cortes debido a que las resoluciones comienzan a considerar también el problema de diseños ornamentales y no únicamente con relación a aquellos que resultan útiles.

A pesar de que la Suprema Corte de los Estados Unidos sostiene que una característica funcional sería aquella "esencial para el uso o propósito del artículo o aquella que afecta el costo o valor del mismo", dicha definición ha resultado insuficiente en la práctica, debido a que para las diversas jurisdicciones no es posible decidir con certeza qué criterio de los citados para determinar la

⁵⁷ *Ibidem.*, pp. 18-19

⁵⁸ WONG, Mitchell, M., *op. cit.*, p. 1131.

funcionalidad puede ser el correcto después de practicar un examen a el artículo en cuestión.

Por un lado una parte de la definición se enfoca en la “afectación del costo o valor”.

Bajo la Teoría de la Identificación, una característica funcional es aquella que proporciona al producto cualquier valor o utilidad, más allá de identificar el origen o al productor del artículo. La otra parte del concepto de funcionalidad (la Teoría de la Competencia) se expresa en la parte de la definición que hace referencia a la característica de ser “esencial para el uso o propósito”. Consecuentemente, y en contraste con la Teoría de la Identificación, la Teoría de la Competencia se refiere a características que solo son funcionales si inhiben la competencia.

La incongruencia entre las dos teorías sobre un entendimiento generalizado de la funcionalidad da origen al problema de la funcionalidad estética. Una característica que es “esencial para el uso o propósito” de un producto lo más probable es que “afecte su costo o valor”; en tanto, una característica que “afecta el costo o valor” de un producto no es necesariamente “esencial para su uso o propósito”. Por lo tanto, un conflicto entre la Teoría de la Identificación y la Teoría de la Competencia ocurre siempre que dicha característica “afecta el costo o valor” de un producto pero no es necesariamente “esencial para su uso o propósito”.⁵⁹ Decorativo, se opone a útil, y características con esa naturaleza caen en esa área gris.

Finalmente se concluye que el problema de la funcionalidad estética puede ser resuelto empleando únicamente el examen que pueda hacerse bajo la Teoría de la Identificación. Todo ello considerando que el requisito de la funcionalidad tiene su razón de existir para proteger la competencia.

⁵⁹ *Ibidem.*, p. 1132.

b) PRECEDENTES LEGALES.

La figura del Trade Dress, se incluyó mediante una enmienda al Lanham Act formulada en 1988, por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Esto se derivó de una controversia planteada en referencia al diseño particular de los autos Ferrari ®, cuyo Trade Dress confería una identificación del producto y originaba su distintividad de los demás automóviles, comercializados por su competencia. Este fue uno de los primeros casos que se originaron respecto al Trade Dress de productos. Se han dado muchos otros casos, que incluso han llegado a abarcar los colores y diseños que identifican los uniformes de porristas de equipos deportivos, como lo fue el caso de Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. vs Pussycat Cinema, Ltd.⁶⁰

El precedente mas relevante en la materia de proteccion al trade dress de establecimientos comerciales dictado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, fue emitido en el caso "Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.

Mismo que se identifica bajo el Número 91-971, iniciado el 21 de abril de 1992, decidido el 26 de Junio de 1992, y cuya apelación se denegó el 4 de Septiembre de 1992.

En éste caso, el propietario de una cadena de restaurantes mexicanos demandó al operador de una cadena similar por violar su trade dress de conformidad con la sección 43(a) del Lanham Act de los Estados Unidos que prevé que "cualquier persona que... utilice en conexión con cualquier bien o servicio... una falsa descripción o representación... deberá ser reparada del daño... a cualquier persona... a quien haya causado daño dicha utilización", por medio del ejercicio de una acción civil. Debido a que no es necesario que un trade dress haya adquirido un significado secundario, en tanto se entiende que es inherentemente distintivo por tener capacidad por sí mismo de identificar productos o servicios

⁶⁰ RAYA LOIS, Rafael, *op. cit.*, P. 24.

como provenientes de un cierto origen o fuente en específico y ya que dicha regla se aplica en materia de marcas, sirviendo al mismo propósito de prevenir la competencia desleal y la protección a la habilidad.

La Corte de Distrito instruyó al jurado explicándole que el Trade Dress es la imagen total de un negocio. El Trade dress de Taco Cabana puede incluir su forma y apariencia general del exterior del restaurante, los signos que lo identifican, el plano interior de la cocina, su decoración, el menú, el equipo utilizado para servir y presentar la comida, los uniformes de los empleados y cualesquiera otras características que reflejen la imagen total del restaurante. Basándose en el precedente del caso de John H. Harland Co. V. Clarke Checks, Inc. de 1983, la imagen total de un producto "puede incluir características como el tamaño, la forma, el color o combinación de colores, textura, gráficos o aun las técnicas de venta en particular " del consumidor de distinguir un producto o servicio de los ofertados por los competidores , ante una Corte de Distrito del Distrito Sur de Texas. La apelación interpuesta por parte de la demandada fue negada y reiterado el fallo de la Corte antes mencionada, motivando su resolución en el argumento de que el trade dress que resulta inherentemente distintivo es protegible bajo el Lanham Act, sin que deba probarse que este ha adquirido un significado secundario.⁶¹

4. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE UNA NUEVA CATEGORÍA DE SIGNO DISTINTIVO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En éste apartado considero conducente precisar ciertos puntos. En primera instancia, el Trade Dress Norteamericano abarca dentro de su regulación la protección a la imagen total de establecimientos, productos y servicios, incluyendo las técnicas de venta en particular que se utilizan para proveer al cliente, en tanto ésta imagen pueda ser asociada en la mente de los consumidores con una marca o nombre comercial de productos, servicios o

⁶¹ http://www.law.uconn.edu/homes/swilt/ip/cases/two_pesos.htm

establecimientos. En el Sistema Jurídico Mexicano, por lo que se refiere a la protección de envases de productos; cuando presentan características de originalidad, podrán registrarse como marcas tridimensionales de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, o bien como diseños industriales, ya sea modelo o dibujo industrial, según el aspecto físico del empaque o envase, ésta protección no abarca un tamaño. Por otro lado, las etiquetas pueden ser registradas como marcas mixtas ya que contienen tanto denominación como diseño. Es conveniente también realizar el registro de la etiqueta, cuando se trata de productos o servicios que por su comercialización pueden ser fácilmente confundidos por el consumidor sin siquiera dar lectura a la denominación que aparece en dicha etiqueta. En el caso del empaquetado de productos, encontramos su protección bajo la Ley Federal del Derecho de Autor como obras de arte aplicado.

En cuanto a la protección de la imagen total de establecimientos comerciales y los servicios que en ellos se prestan, la protección a la obra arquitectónica corre a cargo del derecho de autor. El elemento creativo de dicho género no es otra cosa que el styling, es decir la creatividad única e independiente a través de la cual se expresan formas artísticas distintas, aplicado a productos utilitarios, en muchos casos de consumo (por ejemplo: casas o edificios)⁶².

El Art. 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en su fracción VIII establece lo siguiente:

“Art. 13: Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:...

VIII. Arquitectónica.”

⁶² SCHMIDT. Luis C., *op. cit.*, p. 50.

En el caso de un establecimiento comercial, podríamos encontrar varios elementos que forman parte de su operación o bien de su publicidad, mismos que pueden ser protegidos ya sea al amparo de la Ley de Propiedad Industrial o al de la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre los mismos se encuentran el nombre comercial, la arquitectura característica del local, si existe un elemento exterior sobresaliente como es el caso de la cadena de restaurantes “Hipocampo”, que tiene un caballito de mar, dicho elemento podría ser registrado como marca tridimensional. En el menú, generalmente encontramos fotografías que también pueden ser protegidas como obras fotográficas. Y existen posibilidades ilimitadas de los elementos protegibles que un establecimiento comercial puede contener.

La figura del trade dress, sin embargo, tiene una razón de ser distinta a la protección de cada uno de esos elementos en particular que radica en la represión a la competencia desleal, en este caso, con base en la idea de que el trade dress se compone de la totalidad de esos elementos integrantes de la imagen del establecimiento, que en su conjunto logran en la mente del consumidor una asociación o identificación de cierto servicio, producto o establecimiento con una marca o nombre comercial en particular. Hay una identificación que se induce por simple visualización del producto o del establecimiento en su conjunto, o de la percepción que se tiene de la calidad de un servicio, es decir de la combinación única de los elementos protegidos por la Propiedad Intelectual e incluso de elementos no protegibles.

El trade dress o vestido del negocio, no es una marca, sin embargo si es un signo distintivo y como hemos argumentado puede estar compuesta de varios derechos de propiedad industrial o de autor, incluyendo la marca.

Aun cuando en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial se enlistan veintitrés fracciones que tratan sobre varias hipótesis de aquellos actos que constituyen infracción administrativa. Detallándose en dicho artículo las conductas infractoras de derechos de propiedad industrial, mismas que se traducen en actos

de competencia desleal contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios y que para el caso del tema que nos ocupa, resulta de especial importancia el análisis en particular de la fracción IX de dicho precepto legal, mismo que a continuación se cita:

“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 prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.”

Sabemos que el legislador, ha definido una serie de conductas típicas, de manera que con esa especificidad de los supuestos ha procurado otorgar certeza en la posesión y eficacia de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo procede plantear la propuesta de reconocer expresamente en la ley la existencia de un nuevo signo distintivo, denominado trade dress; consistente por ejemplo en la combinación de signos, elementos decorativos y de atmósfera en la fachada, el mobiliario y su plano de distribución dentro del establecimiento, vestimenta de los empleados, planos arquitectónicos, presentación de menús en su caso o sistemas de servicio, peculiares utilizados en dichos establecimientos comerciales, en virtud de que la inercia asociativa de la clientela respecto a la imagen de un establecimiento, puede ser fácilmente inducida a través del empleo de la suma de dichos elementos por un competidor que por el simple empleo del sentido de la vista los hubiera imitado en su propio establecimiento.

Así, la inclusión en la legislación de esta figura permitiría al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negar fundada y oportunamente un registro improcedente, sancionar por la comisión de una infracción administrativa o, en su caso,

demostrar la legitimación del trade dress en atención al vínculo indisoluble que se ha generado entre este y un establecimiento distinguido en la mente de los consumidores, sin que para hacerlo deba interpretar disposiciones legales ambiguas de manera puramente subjetiva.

Todo ello con base en la finalidad general que debe perseguir la represión a la competencia desleal, y considerando que la fracción IX, antes citada está sujeta a interpretación al momento de resolver una controversia basada en la misma.

En primer lugar, debe prevalecer la finalidad de guardar un ideal del sistema del derecho de propiedad industrial, consistente en que el generador de buena fe de un signo empleado comercialmente, sea su propietario bajo los límites normativos adecuados a preservar su titularidad y en segundo lugar, evitar una situación en la que el público consumidor sea engañado bajo la premisa de que la normatividad sea deficiente y un tercero no legitimado para hacerlo pueda emplear en su provecho elementos con la finalidad de inducirlo a confusión, error o engaño.

En el siguiente capítulo planteo la inclusión de la defensa expresa del vestido del negocio, en diversas fracciones del Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que las modificaciones a los supuestos de las hipótesis normativas propuestas, legitimen activamente al titular del derecho sobre el vestido del negocio a ejercer las acciones administrativas conducentes a su protección.

CAPITULO CUARTO.
INCORPORACION DE LA PROTECCION AL TRADE DRESS EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA.

1. ANALISIS DE PROPUESTAS DE REGULACION ANTERIORES.

Actualmente, existen por un lado un artículo de Mauricio Jalife Daher y dos tesis de Licenciatura, ambas de la Universidad Panamericana, la primera campus Ciudad de México y la segunda de Zapópan, Jalisco, que han tratado de resolver ya este problema.

Con relación al artículo del Lic. Mauricio Jalife Daher, denominado “El Uso Virtual de Marcas y la Marca Virtual”, sostiene entre otras cosas que la palabra virtual define la serie de elementos que concurren para “reproducir” artificialmente la realidad, mediante estímulos programados para “engañar” a los sentidos. La imitación del trade dress, sobretodo en el caso de elementos que se integran a un producto y a su presentación, como es el caso de el tipo y tamaño del empaque, tipo de envase y leyendas no reservables o elementos que no pueden ser registrados, pero que de igual forma se emplean en su conjunto por terceros, con el ánimo de engañar o de disfrazar su producto, como si se tratara de otro. El Lic. Jalife, considera que se emplea virtualmente la marca. El mismo criterio, lo aplica al caso de los establecimientos comerciales, en donde se emplean los mismos rasgos para generar cierta identificación de un nombre comercial o marca con los servicios que en él se expenden.⁶³

A mi criterio, el incluir en la Ley de la Propiedad Industrial una figura denominada “marca virtual”, para perseguir una conducta ilícita que en este caso es la imitación dolosa, resultaría tan subjetivo como la fórmula empleada por la actual fracción IX. del Art. 213 de la Ley. No genera seguridad jurídica a los prestadores de servicios, en primer término, porque no da certeza en cuanto al conjunto de

⁶³ JALIFE DAHER, Mauricio, El Uso Virtual..., *op. cit.*, pp.465-466,471-473.

elementos que integran la imagen que se habrá de proteger bajo esta fórmula y además la resolución que se generara, seguiría sujeta a interpretaciones, seguramente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otro lado, la protección al trade dress, tal como lo he analizado a la vista del Derecho Norteamericano, precisamente se deriva de que es un conjunto de elementos, conformado por elementos individuales, que al ser combinados lo hacen identificable, peculiar o único, es un signo distintivo, pero no es una marca. Si ésta figura se regula como signo distintivo independiente a la marca, es porque se conforma de diversos derechos protegibles bajo el amparo de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de los Derechos de Autor, y otros elementos no protegibles que forman parte del conjunto que conforman una imagen. Este tratamiento individual y particularizado, de una nueva figura que puede ser registrable como ese conjunto de elementos, por un lado generaría la certeza al productor o al prestador de servicios y a sus licenciarios en su caso, de que su fórmula única de ofertar sus productos y servicios que son parte de su imagen, no será imitada sin la debida remuneración. De que su prestigio estará protegido y de que todo ello, no estará sujeto a interpretaciones subjetivas. También da mayor certeza a quien inicia o modifica un negocio, con respecto a lo que será o no un signo distintivo que él puede emplear, pues al igual que sucede con la marca, podría solicitar una investigación al Instituto, de aquellos trade dress similares que no podrá utilizar, o de los que no puede solicitar registro por existir ya otros similares en trámite o ya registrados.

En cuanto a la primera tesis de Licenciatura que referí con anterioridad, del Lic. Pablo Hooper Ramírez, concluye con la propuesta de incorporar una fracción más al Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que exista un supuesto normativo bajo el cual un tercero distinto al que funja como licenciario o franquiciario, al llevar a cabo una conducta, actividad o hecho constitutivo de uso ilegal de los derechos de propiedad industrial de un franquiciante o licenciante, sea considerado como infractor administrativo.

La adición literal de su fracción propuesta es la siguiente:

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

“Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto, permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado”.⁶⁴

Por otro lado encontramos la tesis de Rafael Raya Lois, quien propone la inclusión de un nuevo signo distintivo dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, denominado “La vestimenta comercial”.

En el caso de la tesis mencionada en primer término, aún cuando Pablo Hooper no trata específicamente el tema de la inclusión de la figura norteamericana a nuestra legislación, si habla de la protección a la imagen de la franquicia, que guarda relación estrecha con dicha figura. Me parece correcto que su autor propusiera la adición de una fracción, que pudo haber sido también, en su caso la modificación a la fracción IX del Art. 213 de la Ley, para indicar una hipótesis normativa expresa relacionada con la protección al trade dress, pues especificar que constituye infracción administrativa el utilizar “la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto, permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión”, resulta una fórmula más correcta que la hipótesis mencionada por la Fr. IX del Art. 213 de la Ley, para prevenir la competencia desleal, y como ya fue analizado antes, está en armonía con el tratamiento que se da en los Estados Unidos al Trade Dress, al ser principalmente una figura con la que se trata de evitar éste tipo de competencia desleal.

⁶⁴ HOOPER RAMIREZ, Pablo, *op. cit.*, p. 147.

Sin embargo, coincido con el criterio de Rafael Raya Lois, ya que desde mi punto de vista, lo más importante en este caso, es determinar la naturaleza jurídica de la figura, para comprender qué tratamiento sería el adecuado para brindarle protección. El hecho de que sea un signo distintivo, sin ser una marca, un nombre comercial, una denominación de origen o un aviso comercial, sino una figura protegible con independencia a las anteriores, es el punto más trascendente para iniciar su reglamentación. Para considerarlo un signo distintivo, basta determinar si de la percepción que hacen los sentidos humanos de los elementos que constituyen el producto, de la forma de brindarse un servicio o los elementos que se utilizan en un establecimiento comercial, existe la distintividad sin necesidad de leer la marca o el nombre comercial; el que sea identificable cierto servicio, producto o establecimiento, o la manera peculiar o única en que éstos se ofertan al mercado, por observar la combinación de elementos que lo conforman con la consecuente asociación a una expectativa de cierta calidad, se determina si existe o no la característica inherente a los signos distintivos.

En otro orden de ideas, para evitar que sean criterios subjetivos los que pudieren emplear las autoridades administrativas al analizar este tipo de casos en la práctica, pienso que brinda mayor seguridad jurídica la adhesión de este nuevo signo distintivo y su reglamentación expresa dentro de la Ley de la Propiedad Industrial. Tanto para franquiciantes, titulares de marcas registradas y nombres comerciales publicados, licenciantes, e incluso para franquiciatarios y licenciarios que en general han debido emplear grandes recursos, tiempo y experiencia para crear sus fórmulas de venta, su imagen total y en general sus conocimientos industriales y comerciales que se traducen en una posición preferente dentro del mercado, e incluso para franquiciatarios y licenciarios, que han ingresado a esas redes de franquicias o de comercios exitosos mediante el pago de regalías o de derechos de uso, para acceder a esa posición preferente. Resultaría sumamente injusto que terceros no autorizados, por simple observación de la apariencia de estos comercios productos y que pueden imitar

esta apariencia fácilmente, lo hagan sin que la autoridad pueda determinar a ciencia cierta bajo el supuesto actual que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, si el uso de la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, se constituye en competencia desleal, y pueden encuadrarse como infracción administrativa, vuelvo a citar en su parte conducente, la fracción IX del Art. 213, pues es en la normatividad vigente el precepto que más se acerca a cumplir con esta finalidad, sin que brinde la certeza jurídica que a mi consideración debería generar:

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

. "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 prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero...."

2. DEFINICIÓN PROPUESTA.

Con base en la idea de que el trade dress es un signo distintivo, en virtud de que la imagen total de un establecimiento, producto o servicio es un elemento diferenciador de otros establecimientos, productos o servicios de su misma especie y género, que ha sido creado por su titular de manera original y que su utilización puede generar una asociación en la mente de los consumidores con cierta expectativa de calidad por el simple empleo de los sentidos, y cuya imitación puede inducirlo a engaño, error o confusión.

Proponemos incluir en la Ley de la Propiedad Industrial un Capítulo II- bis, que se denomine "Del Vestido del Negocio", para evitar una confusión derivada del origen de la palabra, ya que nos parece incorrecto emplear anglicismos en una legislación de lengua castellana, sin embargo, el término trade dress, puede ser traducido literalmente con la designación propuesta, sin generar un cambio en su sentido.

Proponemos la adhesión a la Ley de la Propiedad Industrial del artículo 98-bis, el cual conceptualizará esta figura de la siguiente manera:

"Art. 98-bis.- El vestido del negocio se compone por la combinación de signos distintivos, elementos decorativos y funcionales de un producto, servicio o establecimiento comercial, que visiblemente constituyan su apariencia, considerándose que puede incluirse dentro de esa apariencia, la forma única en que se preste el servicio y cuya utilización en su conjunto, permita al público consumidor, identificar productos o servicios similares en grado de confusión entre los de su misma clase, género o especie a otros protegidos por esta ley.

El derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo ser renovable por periodos de la misma duración."

Así mismo se propone adherir el artículo 98-bis a), para que quede limitado el abuso que pudiere hacerse de la figura dentro de la práctica legal, mismo que proponemos se redacte de la siguiente forma:

"Art. 98-bis. a).- Únicamente podrá ser registrable el vestido del negocio cuando:

- I. La combinación de los elementos que lo componen, incluyendo de ser solicitado la forma única en que se preste el servicio, conforme una

aparición peculiar o única del servicio, producto o establecimiento y cuando dicha combinación o conjunto de elementos pueda generar una asociación por parte del público consumidor, entre el vestido del negocio y una marca de productos o servicios registrada o un nombre comercial publicado. Resultando distintivo de los servicios o productos de su misma clase, género o especie.

II. Sean especificados en la solicitud de registro de vestido del negocio cada uno de los elementos que se deseen incluir en la combinación peculiar que lo conforma, y que no podrán ser menos de tres:

a) Si se trata de elementos protegibles bajo el amparo de la Ley de la Propiedad Industrial y/o de la Ley Federal de Derechos de Autor, el solicitante deberá comprobar que es su titular o licenciataria, anexando una copia certificada por fedatario público o en su caso cotejada contra su original por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o por el Registro Público del Derecho de Autor, de cada registro, licencia o publicación concedidas por las autoridades antes mencionadas, según sea el caso.

b) En el caso de los elementos que no puedan ser protegibles bajo el amparo de la Ley Federal del Derecho de Autor o de la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con el inciso a) que antecede, el solicitante deberá anexar a la solicitud de registro las fotografías de cada uno de dichos elementos, junto con su descripción por escrito y en su caso también la descripción de la forma única o peculiar en que se preste el servicio.

c) El Instituto al analizar si la suma de los elementos que se mencionan en los incisos a) y b) anteriores, determine que la combinación de dichos elementos resulta lo suficientemente distintiva con respecto a los vestidos del negocio ya registrados o en trámite de registro, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

En éste orden de ideas, se sugiere la inclusión del siguiente precepto:

Art. 98-bis-b) Una vez efectuado el registro del vestido del negocio, el titular y/o sus licenciatarios de uso no podrá(n) adicionar elemento(s) que lo conformen sin haber solicitado previamente un nuevo registro ante el Instituto.

Y además sugerimos sea reformado el Art. 142 de la Ley, que habla de la franquicia y que como hemos argumentado en el presente trabajo especialmente dentro de ésta área es dónde podría generarse una mejora a la protección que se brinda a los derechos intelectuales que se utilizan para la operación de aquellos negocios que funcionan bajo éste tipo de figura, mediante la inclusión al propio concepto legal de la licencias de uso de vestido del negocio; para quedar redactado el artículo de la siguiente manera:

"Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca y en su caso, *con la licencia de uso de un vestido del negocio*, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede puede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de éste capítulo."

3. INTERÉS PROTEGIDO.

Interesa a los dueños de establecimientos comerciales que el activo intangible que representa la combinación de los elementos que integran su imagen este protegida contra la utilización indebida que haga un competidor en virtud del deterioro a su prestigio que dicho uso pudiera acarrearle, o bien el menoscabo en las utilidades que pudiera causar dicha utilización debido a que la afluencia de clientela disminuya por creer esta erróneamente, que asiste a un establecimiento comercial al únicamente visualizar la apariencia semejante en grado de confusión, o adquiere un producto o servicio por inercia asociativa, sin poner atención al nombre comercial del establecimiento o marca del servicio o producto, sin que el mismo cubra las expectativas de calidad que deseaba.

También es cierto que existen establecimientos comerciales con vestidos del negocio notoriamente conocidos, y que generalmente se trata de franquicias, cuyos dueños han formulado métodos peculiares o únicos de prestar el servicio, que forman parte del Know-how; que han debido pasar por una serie de experiencias comerciales, de inversión de recursos y modificaciones a lo largo del tiempo para lograr crear la apariencia única de sus negociaciones, con el objeto de posicionar sus marcas o nombres comerciales en el mercado. Cuyos elementos visualmente disponibles para el público en general son fáciles de imitar, y no todos esos elementos gozan actualmente de tutela por la Ley de la Propiedad Industrial o la Ley Federal de los Derechos de Autor, pues como ya explicamos en el apartado referente al (Know-How) y los secretos industriales, parte del Know-How puede mantenerse como confidencial, pero otra parte es fácilmente accesible al público.

La inclusión expresa en la Ley de la Propiedad Industrial de esta figura jurídica propuesta, protege por un lado al titular del vestido del negocio, al consumidor y fomenta prácticas comerciales equitativas y honestas, en tanto protege los

derechos adquiridos por el trabajo de su titular, que no deben ser usurpados por un tercero no licenciataria del uso del mismo y que no ha destinado los mismos recursos económicos y de tiempo que el anterior para ser identificado dentro del mercado. Y que además le puede causar un deterioro tanto en su prestigio, como en las ganancias económicas que podría haber obtenido de no haberse visto usurpado en sus derechos derivado de la indebida utilización de este nuevo signo distintivo propuesto. Legislar la figura le permitiría al titular del derecho interponer las acciones penales, administrativas y civiles correspondientes.

4. ADQUISICIÓN DEL DERECHO.

Como fuentes del derecho sobre el vestido comercial deben considerarse al igual que se hace con respecto a las marcas, tanto el primer uso del mismo, como su registro y al igual que se hace en relación a la marca, solo el registro podrá generar un derecho a su uso exclusivo. Esto de conformidad con los Arts. 87 y 92 de la Ley de la Propiedad Industrial.

5. REGISTRO.

Antes de solicitar el registro del vestido del negocio ante el Instituto, su creador o el posible licenciataria de éste en México, debe solicitar de preferencia el servicio de búsqueda de anterioridades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante el pago de la tarifa correspondiente, con ello se evitará encontrar con que ya ingresada formalmente su solicitud para que el Instituto practique el examen de fondo, ya esté otorgado un registro de vestido del negocio o uno se encuentre ya en trámite, idéntico o similar en grado de confusión a aquel cuyo registro se esté solicitando.

Una vez resuelto lo anterior, se presentará la solicitud formal de registro del vestido del negocio. El procedimiento se dividirá en dos etapas: la primera, relativa al examen administrativo o de forma, consistente en determinar que la

solicitud cumpla con toda la información y documentación relativos al vestido del negocio, a su titular y a todos aquellos requisitos previstos por la Ley y su Reglamento. Rigiendo en esta materia las reglas establecidas por los artículos 113, con excepción de su fracción II), 116, 119 y 121 de la Ley de la Propiedad Industrial. La segunda, corresponde al examen de fondo de la solicitud, en esta segunda fase los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinarán si el vestido del negocio es registrable en los términos de la Ley aplicando los siguientes Art. para tal efecto: del 122 al 124. De no existir impedimento alguno, el Instituto otorgará el título que ampara el registro del vestido del negocio, de conformidad con los Art. 125, 126, con excepción de la fracción II, pues el trade dress será en todos los casos un signo distintivo mixto, y conforme al Art. 127 de la Ley. A la solicitud de registro del vestido del negocio deberá acompañarse el pago de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud, registro y expedición en su caso del título.

Como ya mencionamos en el apartado referente a las marcas, el Art. 93 de la Ley hace alusión al principio de especialidad, al indicar que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados. En tanto el artículo 59 del Reglamento de la Ley de referencia, instituye 34 clases para proteger productos y 8 servicios de entre las cuales una marca puede quedar clasificada. Para registrar el vestido del negocio, siguiendo ese mismo principio, será necesario señalar si éste recaerá sobre productos o servicios, junto con el número de la clase a la que pertenezcan.

Se propone adicionar el artículo 98-Bis c), cuya redacción sea la siguiente:

"Art. 98-Bis c).- La ostentación de la leyenda "vestido del negocio registrado" o las siglas "V.N.R.", sólo podrá realizarse en el caso de los servicios, productos o establecimientos para los cuales dicho vestido del negocio se encuentre registrado. Debiendo colocarse junto a la marca registrada que se ostente en el

producto o servicio a que corresponda el vestido del negocio o al nombre comercial publicado que se ostente en el establecimiento."

También se propone adicionar el siguiente artículo:

"Art. 98-Bis e).- Para tramitar el registro de vestidos del negocio, serán aplicables los artículos 113 con excepción de la fracción II, 114, del 116 al 155, con excepción de los artículos 117, 118, 131 y 142, del Capítulo V "Del Registro de Marcas", del Título Cuarto "De las Marcas y Vestidos del Negocio y de los Avisos y Nombres Comerciales", de esta Ley.

6. DURACIÓN DEL DERECHO DE REGISTRO.

En cuanto al punto en cuestión se propone adherir el siguiente artículo:

"Art. 98-Bis d).- El registro del vestido del negocio tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración."

Al igual que sucede con la marca para solicitar la renovación, se deberá llenar el formulario oficial, siguiendo las instrucciones de llenado al dorso del mismo y acreditar el pago de la tarifa correspondiente.

También deberá manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que usa el vestido del negocio en, los productos, servicios o establecimientos a los que se aplique y que no se haya interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a los tres años, sin que medie causa justificada, esto es: de que por actos ajenos a la voluntad del titular del registro no se ha usado.

Por lo anterior, operará la caducidad del registro:

I) Cuando no se solicite la renovación dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de los seis meses posteriores al mismo.

II) Cuando el vestido del negocio no sea usado por tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en que se solicite la declaración Administrativa de Caducidad, en los productos, servicios o establecimientos para los que se encuentra registrado.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL DERECHO.

a) DERECHOS.

1. Derecho al uso exclusivo del Vestido del Negocio.

2. Derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción.

3.- Derecho a solicitar se le indemnice por concepto de daños y perjuicios causados por la infracción.

4.- Derecho de conceder licencias de uso del vestido del negocio.

5.- Derecho de transmitir los derechos reconocidos mediante el registro del vestido del negocio.

6.- Derecho a renovar el registro por períodos de 10 años.

7.- Derecho de defender el registro del vestido del negocio, mediante las vías legales conducentes. (mismas a las que haremos alusión en el siguiente apartado).

b) OBLIGACIONES.

1.- Usar el vestido del negocio en territorio nacional, tal como haya sido registrado, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos. Si se incumple con esta obligación, caducará el registro, a menos que el propietario justifique la falta de uso por causas ajenas a su voluntad.

2.- Usar la Leyenda "V.N.R.", o "Vestido del Negocio Registrado", junto a la leyenda "M.R." o "Marca Registrada" o el símbolo ® o en donde aparezca el

Nombre Comercial del establecimiento, únicamente si el Vestido del Negocio ha sido registrado ante el Instituto. El incumplimiento de esta obligación origina la pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre el vestido del negocio, y la pérdida a solicitar se practiquen medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa.

3.- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la cesión de derechos mediante la cual se transmitan los derechos a usar el vestido del negocio registrado. De no hacerlo la cesión no producirá efectos contra terceros.

4.- Inscribir en el Instituto cualquier gravamen que pese sobre los derechos del vestido del negocio registrado. De no hacerlo el gravamen no causara efectos contra terceros.

5.- Inscribir en el Instituto la licencia que conceda derechos de uso del vestido del negocio registrado. De no registrarla, la licencia no producirá efectos contra terceros.

6.- Renovar el registro del vestido del negocio. De no hacerlo, operará su caducidad.

8. MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA DEFENSA DEL TRADE DRESS O VESTIDO DEL NEGOCIO.

La competencia desleal y la piratería de marcas y patentes son conductas antisociales que tratan de atacarse en todo el mundo, pues representan un problema global. Con respecto a México existe una Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual; entre las Secretarías que la integran, encontramos a Gobernación, Hacienda, Comercio, Educación, Salud y a la Procuraduría General de la República y la de Justicia del Distrito Federal.⁶⁵

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México, publicado en el Diario Oficial de la Federación con

⁶⁵ *Ibidem.*, p. 127.

fecha 20 de diciembre de 1993, y que entró en vigor el 1° de enero de 1994; establece del artículo 1714 al 1718, los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual. Entre ellos encontramos disposiciones generales de éstos mecanismos, aspectos procesales y recursos aplicables dentro de procedimientos administrativos y civiles, medidas precautorias, procedimientos penales y sanciones y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

El Tratado de Libre Comercio hace hincapié en el establecimiento de medidas que hagan efectivos los derechos y específicamente establece en su Art. 1714 que "Cada una de las Partes garantizará que en su legislación interna se establezcan procedimientos de defensa de derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad industrial... incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones". Los procedimientos que se apliquen no deben crear barreras al comercio legítimo y contra probables abusos de los procedimientos se proporcionarán salvaguardas. Es importante señalar que El Tratado contempla soluciones equitativas de carácter cautelar o precautorio.

En cuanto al art. 10 bis del Convenio de la Unión de París, vigente desde 1983, mismo que en términos del art. 133 de nuestra Carta Magna, es ley en nuestro país; publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de julio de 1976. Señala expresamente que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en la materia industrial o comercial."

Con base en la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:

Genaro Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Denominada "Marcas, Competencia Desleal, Requisitos para que se actualice la Infracción Administrativa Prevista en la Ley de Invenciones y marcas" se relaciona el Convenio de la Unión de París del que México es Parte, y hace un estudio de los elementos que constituyen la competencia desleal. El primero hace referencia a la conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio y el segundo consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece:

Para estudiar los actos deshonestos, es importante comprender que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el Art. 28 constitucional, es decir el abuso a la libertad de competencia que éste consagra. Tomando en cuenta los actos deshonestos sancionados por las infracciones administrativas y delitos, se puede definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptadas por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se completen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto

del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente.

Ahora bien, debe coincidir esa conducta con la inducción al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender éste supuesto, se entiende por causar o inducir al público, por producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño, en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción error es concepto equivocado o juicio falso y falso; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción analizada, si la confusión, error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero. En nuestra legislación es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en la hipótesis normativa, ya que en nuestro sistema jurídico las conductas análogas no son sancionables.

La Promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari se constituyó en un paso fundamental para dar confianza a la comunidad inversionista. Además de mejorar el tratamiento a la protección de los derechos intelectuales, la Ley de la Propiedad

Industrial incluye medidas para hacerla valer que se dividen en infracciones administrativas y delitos.

Dentro de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, encontramos por su parte, en el artículo 213, veintitrés fracciones, que señalan diversas hipótesis normativas, de las conductas que constituyen infracción administrativa, y que cito a continuación:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula;
- II. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que estén protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- 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;
- V. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. Y las fracciones VII, VIII, IX, XIII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley.
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como un nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o

servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

- 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 sin 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 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;
- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular sin la licencia respectiva;
- XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
- XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprimido parcial o totalmente ésta;
- XXII. Usar sin su autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y,
- XXIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos."

De conformidad con el art. 214 se castigan con multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción (ésta multa se impone después de notificada la resolución de sanción por infracción administrativa y una vez expirado el plazo que conceda el Instituto para que infractor demuestre que ha cesado en la conducta), clausura temporal hasta por noventa días, clausura definitiva (cuando el establecimiento en cuestión reincide una tercera vez, ya habiendo sido clausurado temporalmente dos veces dentro del período de dos años, no obstante haya cambiado su domicilio); y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, las multas pueden imponerse junto con las clausuras.

Para dictar resoluciones relacionadas con la imposición de las sanciones antes descritas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá considerar los siguientes criterios, conforme al Art. 220 de la Ley: El carácter intencional de la acción u omisión de la conducta ilícita, la condición económica del infractor y la

gravedad que implique la infracción en relación al comercio de productos y servicios, así como el perjuicio que se hubiere ocasionado a los afectados.

Con independencia de lo anterior existe una acción que puede ejercitar el afectado para solicitar el pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios que se le hayan causado, cuya fórmula para cuantificar su monto se señala en el art. 221-bis de la Ley, mismo que establece que la indemnización 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 a alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley.

Dentro de la fracción I del Art. 213 de la Ley, se menciona una definición general de lo que sería la competencia desleal, sin que dentro de dicha definición, o en un precepto aparte se precise lo que "los buenos usos y costumbres" significarían para poder considerar que una conducta constituirá competencia desleal. A continuación lo cito:

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

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

De conformidad con el Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, actualmente los mecanismos más adecuados para evitar la usurpación de los derechos de propiedad industrial que se relacionan con la protección al vestido del negocio de productos y servicios, que como ya mencionamos se conformará de una combinación de elementos protegibles bajo el amparo de la Ley de la Propiedad Industrial y/o de la Ley Federal del Derecho de Autor, o bien de técnicas peculiares de venta y otros elementos que en su conjunto puedan distinguirlo o

identificarlo de otros aplicados a productos, servicios y /o establecimientos del mismo género, clase o especie se encuentran regulados por las fracciones:

- 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;

- 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;

- IX. Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;...

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

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

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

En el caso del supuesto señalado por la fracción IV, por medio de la cual se sanciona el uso de marcas similares en grado de confusión, hace alusión a la imitación de una marca. En el caso de la imitación pueden existir elementos no reproducidos, fácilmente identificables por el consumidor, en tanto en la falsificación, existen elementos no reproducidos, pero que no son fácilmente percibibles por el consumidor ordinario⁶⁶, por ello la falsificación constituye delito, de conformidad con el Art. 223 de la Ley que analizaremos más adelante. En la práctica el supuesto contenido en la fracción IV del Art. 213, se da con frecuencia. La declaración de infracción administrativa se puede iniciar por parte de la propia Autoridad de oficio o a petición de parte interesada ante la Secretaría. Esta puede entonces llevar a cabo una inspección. Si se localizan bienes que constituyan violaciones a la ley, la Secretaría puede embargar dichos bienes de manera precautoria. Al supuesto infractor se le da la oportunidad de responder a la petición y la Secretaría expedirá una resolución sobre el asunto con base en las pruebas que se le presenten, de resultar responsable puede aplicar las sanciones descritas anteriormente, aunque éstas podrán hacerse efectivas hasta que se dicte sentencia definitiva. Así mismo, en el caso de la fracción XVIII, del artículo en cuestión debe tomarse en cuenta que usar una marca idéntica a la registrada y no similar trae aparejadas además de sanciones administrativas, acciones de carácter penal, de conformidad con la Fracción II del Art. 223 de la Ley. Con relación a las fracciones antes enumeradas, podría agregarse la siguiente leyenda: "o un vestido del negocio", cada vez que en la redacción de éstos supuestos se encuentre mencionada la palabra "marca", con lo que se brindaría la misma protección al vestido del negocio de la que se da a la marca.

En cuanto a la fracción IX. citada, si queda regulado expresamente el Vestido del Negocio, como lo he propuesto en el presente trabajo de investigación, no hará falta modificarla para efectos de la protección al Trade Dress, porque éste ya

⁶⁶ MICHAUS ROMERO, Martín, Los Ilícitos Penales en la Propiedad Industrial, Revista de Investigaciones Jurídicas, ELD, Año 17, No. 17, México, 1993, p.364.

podrá ser encuadrado en supuestos normativos expuestos, que buscan evitar la competencia desleal mediante su inclusión en las fracciones mencionadas previamente, aunque me parece que la redacción de ésta fracción es demasiado ambigua y no da elementos para basar las resoluciones que el Instituto pudiera emitir, para considerar fehacientemente que una conducta constituye infracción administrativa de acuerdo a su redacción. Sin embargo, ese solo puede ser un tema para otra tesis, y solo un punto a mencionar para la presente.

En cuanto a los delitos tipificados en materia de marcas, encontramos únicamente dos fracciones a relacionar, del artículo 223, que son las siguientes:

Art. 223. Son delitos:

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

II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

En cuanto a éste punto, "Mascareñas hace una distinción entre lo que es la falsificación y la usurpación. La primera la define como la reproducción total y plena sobre un producto, de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante. Para configurar la falsificación, este autor señala que debe darse la reproducción de la marca, así como de los demás elementos que puedan acompañarla. Es decir, integran la falsificación, la reproducción de los signos y el uso de la marca en los productos o en los medios materiales, con los que se ofrece la prestación de los servicios."⁶⁷

En segundo término, para que una conducta sea considerada como delictuosa, no basta que sea típica y antijurídica, además el autor debe ejecutar el hecho

⁶⁷ *Ibidem.*, p. 363.

voluntaria y conscientemente con el fin de alcanzar ese resultado típico y antijurídico. En el caso del tipo penal establecido por la fracción II. que se analiza, quien falsifica la marca que para el caso sería el sujeto activo o autor del delito, debe realizar los hechos a sabiendas de que existe un titular del derecho sobre la marca falsificada.

Por último, al referirse la ley a "escala comercial", el término utilizado resulta tan ambiguo que el legislador debería haber incluido cuando menos un parámetro y una fórmula técnica para dar claridad a lo que éste significa, especialmente si se toma en cuenta que los tipos penales contenidos en cualquier normatividad, deben estar redactados de una manera tan clara y tan precisa, que no den cabida a diversas interpretaciones, en especial considerando que las sanciones penales establecidas en el Art. 224, con que el delito descrito se castiga, no solo son del orden económico, sino que implican además pena privativa de libertad.

En cuanto al resto de tipos penales descritos en el Art. 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, todos están relacionados con la violación al secreto industrial, y únicamente deseo mencionarlos, puesto que dentro del Trade Dress, puede haber secretos industriales y comerciales, aunque éstas fracciones, no tienen una relación directa con la propuesta de protección que estoy planteando:

- III. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

- IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a

un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto o a su usuario autorizado;

- V. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quién lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en éste artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

En cuanto a las fracciones de la III. a la V. del Art. 223 anteriores, los secretos industriales y comerciales, ya fueron tratados en el capítulo segundo anterior.

Por lo que se refiere a las facultades del Instituto para ejercitar las acciones conducentes a investigar y prevenir las conductas señaladas como infracciones administrativas, así como resolver si procede o no aplicar las medidas cautelares y sanciones correspondientes, encontramos su fundamento legal en el artículo 6°, fracción V. de la Ley, donde se establece lo siguiente:

9. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA AL VESTIDO DEL NEGOCIO.

Art. 6°.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial es un organismo descentralizado, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cuál tendrá las siguientes facultades:

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar las visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

En cuanto al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala en su Art. 1°. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, La Ley Federal del Derecho de Autor, y demás disposiciones aplicables.

En tanto, en su Art. 17 señala las facultades y atribuciones que corresponde ejercer a la Dirección Divisional de Marcas. Consideramos que dentro de las siete fracciones que conforman éste precepto, procede incluir el término: "vestido del negocio", separado por una coma después de mencionar el término "marca", en cada una de las fracciones, tal como estas se encuentran redactadas actualmente, pues lo que estamos sugiriendo es dar un tratamiento legal al vestido del negocio prácticamente idéntico del que se da a la marca, sobretodo en lo referente a la autoridad competente para administrar lo preceptuado por la Ley que rige la materia.

CONCLUSIONES

1.- La creatividad es una cualidad humana que permite al hombre transformar o expresar su entorno ya sea por destreza innovadora o sensibilidad artística, el derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su capacidad inventiva o talento artístico. Según se enfoque a la producción artística, o a la innovación tecnológica o industrial será protegida por el Derecho de Autor o por la Propiedad Industrial.

2.- Por lo que se refiere a la protección que brinda la Propiedad Industrial a personas que desean reservar sus creaciones, mediante patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, o bien conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir sus productos y servicios, mediante marcas y denominaciones de origen, de otros de su misma clase, especie o género, proteger la originalidad de sus anuncios comerciales o la identidad de sus establecimientos comerciales de otros dedicados al mismo giro, mediante un nombre comercial, además de reconocer los derechos antes mencionados, ya sea como creaciones industriales o signos distintivos, contempla los medios legales aplicables para su defensa dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.- Jurídicamente, reconociendo la existencia de los signos distintivos, por un lado se protege un interés social tutelado por el Estado, que debe prevalecer sobre los intereses individuales, como lo es la protección al derecho de los consumidores al ser la marca una garantía de cierta calidad y, por otro, mediante el reconocimiento de la titularidad del derecho a usar los signos distintivos, se protege a aquel que de buena fe emplea el signo, al reconocerle el derecho a su uso exclusivo.

4.- La Ley de Marcas Norteamericana o Lanham Trademark Protection Act, mejor conocida como Lanham Act, mediante la figura denominada Trade Dress, contempla de manera expresa dentro de su sección 43 a), el reconocimiento al

derecho de uso exclusivo sobre la imagen total de establecimientos, productos y servicios, buscando prevenir la confusión entre éstos de otros similares.

5.- Para calificar para su protección, bajo el Lanham Act, el Trade Dress debe ser: (1) un indicador distintivo de origen y (2) no funcional.

6.- El Trade Dress o vestido del negocio, no es una marca, sin embargo si es un signo distintivo y puede estar compuesto de varios derechos de propiedad industrial o derechos de autor, incluyendo la marca.

7.- El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, de forma exclusiva o no, una empresa de bienes o servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos industriales y comerciales (Know-How), a través de la asistencia técnica, a cambio del pago de regalías generalmente ligado a los resultados de la operación de la empresa, obligándose el franquiciatario al estricto apego de todos y cada uno de los estándares y requisitos impuestos por el franquiciante.

8.- El know-how es la serie de conocimientos comerciales y/o industriales que aplicados en conjunto al proceso de producción de bienes o de prestación de servicios en determinada actividad económica o comercial, generan un resultado único, puede o no ser un secreto industrial, pero implica una ventaja frente a los competidores. Parte del Know-How puede mantenerse como confidencial, gozando de tutela jurídica al amparo del Título Tercero, "De los Secretos Industriales", Capítulo Único, de la Ley de la Propiedad Industrial. Otra parte del mismo es fácilmente accesible al público y por lo tanto no goza de dicha protección.

9.- Existen productos, servicios y establecimientos comerciales, ya sean éstos últimos, integrantes o no de una red de franquicia, que se distinguen por su

aparición única o por un modo de comercialización o de prestación del servicio peculiar, y que el consumidor en ocasiones sin detenerse a identificar con precisión la marca o el nombre comercial, por inercia asocia dicha imagen con una marca o nombre comercial. Al ser identificable esa imagen total con una expectativa de calidad, que es la función inherente a los signos distintivos, he propuesto la inclusión de la figura denominada "Del Vestido del Negocio", como una nueva categoría de signo distintivo dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.

10.- De conformidad con el Art. 28 de nuestra Carta Magna, es lícito que exista competencia entre los comerciantes, para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto o servicio, siempre que no se completen medios reprochables para ello. Pero en cuanto un competidor se conduce con deslealtad para con sus competidores, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas o con la intención de causar daño al otro, la comisión de esa conducta ilícita, debe ser legalmente reprimida.

11.- La inclusión expresa en la Ley de la Propiedad Industrial, sobre el derecho al uso exclusivo del Vestido del Negocio registrado, generaría una mejora a la protección jurídica que actualmente brinda la Fr. IX, del Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues bajo diversos supuestos normativos del Art. 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se proponen medios de defensa expresos para reprimir actos de competencia desleal que pudieran llevarse a cabo contra el Vestido del Negocio.

12.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será la autoridad competente para aplicar la normatividad relativa al Vestido del Negocio.

BIBLIOGRAFIA

1. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, 1a Edición., Ed. Porrúa, México, 1979.
2. ARCE GARGOLLO, Joaquín, El Contrato de Franquicia, 1ª. Edición, Ed. Themis, México, 1995.
3. CANABELLAS, Guillermo, Contrato de Licencia y de Transferencia de Tecnología, 1ª. Edición, Buenos Aires, 1980.
4. GOMEZ SEGADE, José Antonio, El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Protección, 1ª. Edición, Ed. Tecnos, Madrid, 1974.
5. GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, FRANQUICIAS; La Revolución de los 90, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México.
6. GONZALEZ CALVILLO, Enrique y Rodrigo, La Experiencia de las Franquicias, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1994
7. HERNANDO GIMENEZ, Aurora, El Contrato de Franquicia de Empresa, 1ª. Edición, Ed. CIVITAS, Madrid, España, 2000.
8. HOOPER RAMIREZ, Pablo, La Protección y Defensa de la Operatividad e Imagen de las Franquicias en el Marco de la Propiedad Industrial, tesis de Licenciatura, Universidad Panamericana., Facultad de Derecho, México, D.F., 1998.
9. JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 1ª Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México.
10. JALIFE DAHER, Mauricio, El Uso Virtual de Marcas y la Marca Virtual., Estudios de Derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador: Manuel Becerra Ramírez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1998.
11. JALIFE DAHER, Mauricio, Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Sista, México.
12. NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, 1a. Edición, Ed. Porrúa, México, 1984.
13. RAYA LOIS, Rafael, La Necesidad de Regulación de la Vestimenta Comercial en la Ley de la Propiedad Industrial, Tesis de Licenciatura. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, 2003.

14. RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, U.N.A.M., México, 1991.
15. RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998.
16. SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2ª Edición, Ed. Porrúa, México, 1981.
17. SERRANO MIGALLON, Fernando, México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Porrúa, México
18. SCHMIDT, Luis C., Propiedad Intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria., Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador: Manuel Becerra Ramírez, 1ª. Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1998.
19. TORRES DE LA ROSA, Alejandra, El Contrato de Franquicia en el Derecho Mexicano, 1ª. Edición, Ed. Porrúa, México, 2000.
20. VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar, Contratos Mercantiles, 6ª. Edición, Ed. Porrúa, México, 1996.
21. VINAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, 1ª. Edición, Ed. Trillas, México, 1998.
22. WITKER, Jorge y JARAMILLO, Gerardo, Comercio Exterior de México, Marco Jurídico y Operativo, 1ª. Edición, Ed. Mc Graw Hill, México, 1996.

HEMEROGRAFIA

1. DAVIS, Jr. Theodore H., Copying in the Shadow of the Constitution: The Rational Limits of Trade Dress Protection, Minnesota Law Review.
2. FRIGNANI, Aldo, Proposed Franchise Bills for Italy., International Business Lawyer, Vol. 28, No. 4, EUA. April 2000.
3. MICHAUS ROMERO, Martin, Los Ilícitos Penales en la Propiedad Industrial, Revista de Investigaciones Jurídicas, ELD, Año 17, No. 17, México, 1993.
4. WONG, Mitchell M., The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection, Cornell Law Review, Vol. 83, Number 4, EUA, May 1998.

DICCIONARIOS

1. Black's Law Dictionary, 5ª. Edición, Ed. West Publishing, Co., Estados Unidos de América, 1979.
2. Black's Law Dictionary, 7a. Edición, West Publishing Co, Nueva York, 1999.
3. Gran Diccionario Patria de la Lengua Española, Tomo III, edición especial, Ed. Patria, México, 1983.

SITIOS DE INTERNET

1. http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/two_pesos.htm
2. <http://www.yarbroughlaw.com/Patent%20Articles/Tradedress2.htm>