



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
ARAGÓN**

**LICENCIATURA EN DERECHO**

TRABAJO POR ESCRITO QUE

PRESENTA:

**ENRIQUE NÁJERA HERNÁNDEZ**

TEMA DEL TRABAJO:

**“EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE MARCAS  
UTILIZADAS EN SITIOS DE INTERNET ANTE EL INSTITUTO  
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

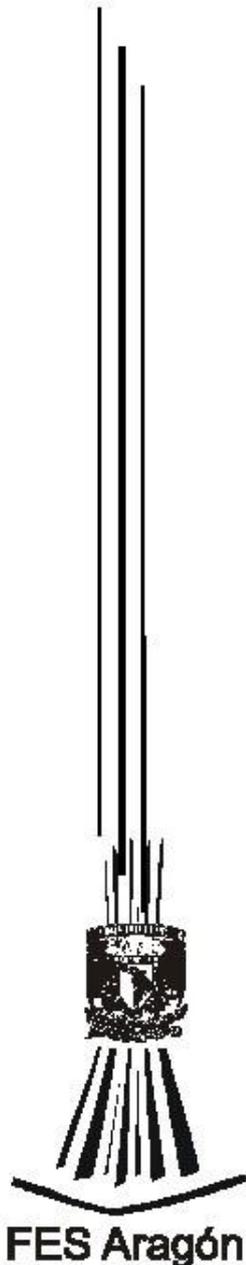
EN LA MODALIDAD DE “SEMINARIO DE TITULACIÓN COLECTIVA”

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADO EN DERECHO**

ASESOR: MTRA. ROSA MARÍA VALENCIA GRANADOS

BOSQUES DE ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO 2011





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.

## AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas especiales a las que debo agradecer su apoyo, ánimo, amistad y compañía en las diferentes etapas de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en el corazón. Sin importar en donde estén o si algún día llegar a leer estas dedicatorias quiero darles las gracias por formar parte de mi, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones.

Papá, este es un logro que quiero compartir contigo en donde quiera que estés, espero lo disfrutes (QEPD).

Mamá, no me equivoco si digo que eres la mejor mamá del mundo, gracias por todo tu esfuerzo, tu apoyo y por la confianza que depositaste en mi. Gracias porque siempre has estado a mi lado. Te quiero mucho.

A mis hermanos Jaime y Margarita, gracias por guiarme en cualquier momento y por todo lo que de ustedes he aprendido, en verdad los admiro y los respeto.

A todos mis sobrinos, Alan, Paola, Oti y mi cuñada Bella, que tampoco se quedan atrás, gracias por apoyarme en esto y por las porras que me echan.

A mi esposa Yazmín, porque no es fácil llegar a construir una familia como la que tenemos, se necesita ahínco, lucha y deseo, pero sobre todo apoyo como el que he recibido de tu parte durante este tiempo. Ahora más que nunca se confirma el amor, el respeto y la admiración que siento por ti. Gracias por lo que hemos logrado.

Tábatha, aunque todavía no puedes leer, un día vas a aprender y por eso también te dedico este esfuerzo, gracias por alegrar mi vida con tu existencia. Te quiero muchísimo hija.

A mi futuro hijo o hija, que ya vienes en camino, también te quiero mucho bebé.

A todos mis amigos sin excluir a ninguno, pero en especial a mi compadre Juan Carlos, así como a Cinthya, Raquel, Gerardo, Moni, Gaby. Mil gracias por todos los momentos que hemos pasado juntos y porque han estado conmigo siempre. Solo puedo decir que son los mejores.

A mis Queridos Hermanos, mil gracias porque de alguna manera forman parte de lo que ahora soy.

A mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México y a los profesores de la Carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores, Campus Aragón, gracias por proveerme del alimento intelectual necesario para mi desarrollo profesional.

Al más especial de todos, al Gran Arquitecto del Universo, que me ha permitido comprender que el éxito sólo se alcanza con voluntad, inteligencia y orden, agradezco por haberme dotado de esas maravillosas facultades que han impulsado mi trabajo académico para conseguir el objetivo deseado. Esta tesina es a su Gloria.

Enrique.

**“EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE MARCAS  
UTILIZADAS EN SITIOS DE INTERNET ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE  
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

**ENRIQUE NÁJERA HERNÁNDEZ**

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	I
--------------------	---

### CAPÍTULO 1 MARCO CONCEPTUAL SOBRE LAS MARCAS

1.1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	1
1.1.1. Marcas .....	3
1.1.1.1. Registrables .....	4
1.1.1.2. No Registrables .....	6
1.1.2. Marcas Colectivas .....	12
1.1.3 Marcas Notoriamente Conocidas o Famosas .....	12
1.2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS .....	13
1.3 EL SISTEMA INTERNET .....	14

### CAPÍTULO 2 USO DE MARCAS REGISTRADAS EN EL CIBERESPACIO EN MÉXICO

2.1. LA MARCA REGISTRADA Y LOS ACTOS ILÍCITOS .....	19
2.2. CIBERPIRATERÍA DE MARCAS .....	21
2.2.1 De los Nombres de Dominio .....	22
2.2.2 Linking e Inlining .....	26
2.2.3 Framing .....	28
2.2.4 Metatagging .....	29
2.2.5 Ciberstuffing .....	31
2.2.6 Spamming .....	32

2.2.7 Targeted Pop-Up Ads .....	34
2.2.8 Cataloging Sites .....	34
2.2.9 Mousetrapping .....	35
2.2.10 Web Rings .....	35
2.3. COMERCIO ELECTRÓNICO .....	36

### **CAPÍTULO 3**

#### **PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EFECTUADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

3.1. MARCO LEGAL SOBRE EL USO DE MARCAS REGISTRADAS .....	40
3.1.1. Visitas de Inspección en Lugar Determinado .....	40
3.1.2. Infracciones y Sanciones Administrativas derivadas del Uso Indebido de Marcas Registradas .....	41
3.2. PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 203, 205, 208, 209, 210, 212, 216 Y DE CREACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 207-BIS, 207- TER, 207 QUATER, 209-BIS, 214-BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXAMINACIÓN DEL USO DE MARCAS REGISTRADAS, UTILIZADAS EN SITIOS DE INTERNET .....	42
CONCLUSIONES .....	53
FUENTES CONSULTADAS .....	55
ANEXOS .....	58

## INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación abordaremos el tema intitulado “El Procedimiento de Inspección y Vigilancia de Marcas utilizadas en Sitios de Internet ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” debido a que en la actualidad los medios y la tecnología informática juegan un papel importante en nuestras vidas, ya que muchas de las actividades que realizamos de manera cotidiana están vinculadas con todo tipo de computadoras, las cuales sirven como herramientas para el desarrollo de las mismas. Sin embargo, el mal uso de esas herramientas trae como consecuencia que se realicen actividades ilícitas a través de dichos medios informáticos, lo cual es relevante para la sociedad, autoridades y entidades internacionales de todo tipo, puesto que afectan derechos de distinta naturaleza, destacando entre ellos a los inherentes de la propiedad industrial.

En nuestro Capítulo 1 se abordará el marco conceptual de las marcas para entender la problemática actual que tienen que afrontar las personas físicas o morales, titulares de alguna marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que ofrecen bienes o servicios en el mercado por medios electrónicos, procurando individualizarlos y distinguirlos de otros de su misma especie, para proteger sus derechos registrados ante terceros, con la finalidad de evitar su uso indebido, la competencia desleal y la imitación fraudulenta de productos o servicios, dado el avance científico y tecnológico que se observa día con día y que se ve reflejado en los usos y costumbres de nuestra sociedad.

En el Capítulo 2 nos enfocamos a la relación que existe entre el uso de marcas registradas en el ciberespacio en México con las actividades ilícitas que derivan de ello, por lo que se mencionan algunas de éstas para que se

comprendan la dificultades que experimentamos a diario cuando utilizamos la denominada Red de Redes, en virtud de que faltan disposiciones legales precisas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente y aplicable en el territorio nacional, que regulen el procedimiento de inspección y vigilancia efectuado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en cuanto a las marcas que son difundidas en páginas de Internet.

Es así que, al situarnos bajo tal circunstancia, el objetivo primordial del Capítulo 3 es el de plantear una propuesta de solución a dicha cuestión, considerando la posibilidad de reformar los artículos 203, 205, 208, 209, 210, 212, 216 y de adicionar los artículos 207-Bis, 207-Ter, 207 Quater, 209-Bis, 214-Bis, todos del Título Séptimo del ordenamiento legal antes invocado, en los que se precise y especifique de forma clara y concreta los lineamientos que pudieran seguirse para comprobar el cumplimiento de la ley de la materia en el ciberespacio, toda vez que es evidente que la difusión y el alcance que posee el ciberespacio para proyectar las marcas en el mercado, rebasa el marco jurídico establecido por el legislador para vigilar la observancia de la ley y evitar la comisión de actos ilícitos.

En lo que refiere a la metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, es menester indicar que para alcanzar un mejor entendimiento se aplicó el método inductivo, debido a que era más favorable abordar este tema desde lo particular a lo general, es decir, de la observación de los hechos particulares para obtener proposiciones generales, o sea, establecimos normas jurídicas generales una vez realizado el estudio y análisis de la problemática en particular de las marcas que son usadas en páginas de Internet.

## CAPÍTULO 1

### MARCO CONCEPTUAL

#### 1.1 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Propiedad Industrial surge del Derecho intelectual, el cual nace como consecuencia de la necesidad de proteger las creaciones artísticas, científicas, industriales y comerciales, y que éstas sean reconocidas a favor de su autor. El Derecho Intelectual, de acuerdo con la definición del Doctor David Rangel Medina, se entiende como “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”<sup>1</sup>

El propio autor conceptúa la Propiedad Industrial en su *Tratado de Derecho Marcario*, como “un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”<sup>2</sup>. Así pues, tenemos a la Propiedad Industrial como la especialidad del derecho intelectual que tiene como fin proteger y procurar los derechos derivados de actividades industriales y comerciales de las personas.

En virtud de lo anterior, para nosotros la propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), los secretos industriales, e indicaciones comerciales (marcas, nombres comerciales y avisos comerciales),

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David. Derecho De la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1992, segunda edición, pp. 7 y 8.

<sup>2</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, primera edición, México, 1960, p.101.

que realizan los individuos o las empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

Ahora bien, la Propiedad Industrial tiene a su cargo el estudio y la regulación de dos especies de derechos relacionados con la industria y el comercio, siendo estos las patentes y las marcas, además tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico, tales como productos nuevos, el mejoramiento de máquinas o aparatos, el diseño original para hacer más útil o más atractivo algún producto, un proceso de fabricación novedoso, así como a los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado, como lo es la indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular, la denominación identificadora de algún establecimiento, un aviso publicitario, aclaraciones sobre el origen geográfico que distingue y hace especial cualquier producto, que día con día se presentan y se utilizan en las actividades de producción y comercialización.

Los derechos de propiedad industrial requieren para su válida constitución, la inscripción en un registro especial, relativo a la propiedad en cuestión, lo cual se traduce en el otorgamiento de dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

En éste tenor concordamos con el Maestro Gabino Eduardo Castrejón García cuando indica que “el derecho de prohibir (*ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia”.<sup>3</sup> Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, transcurrido el tiempo de existencia legal caducan los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad de los interesados.

---

<sup>3</sup> Vid CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, tercera edición, Cárdenas editor Distribuidor, México 2003, p. 98 y 303.

### 1.1.1 Marcas.

El maestro Justo Nava Negrete en su obra *Derecho de las Marcas* nos define a la marca como “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir en el mercado, los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.<sup>4</sup>

Por su parte, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

No obstante, resulta necesario agregar a dicha definición que una marca también puede ser aquel signo o medio virtual que se utiliza para individualizar un producto o un servicio.

Aunque las marcas se incluyen dentro de las creaciones protegidas por la propiedad industrial, muchas veces los signos empleados no son creaciones intelectuales en sí mismos si no medios o elementos que han sido adoptados como identificadores de los productos o servicios que produce o comercializa una empresa. De ahí que una marca puede estar constituida por casi cualquier signo o expresión que sirva para individualizar y distinguir un producto o un servicio.

Las marcas además de cumplir una función de distintividad entre las mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la indicación del origen empresarial del producto o servicio y la garantía de cierta calidad. Por esas razones las marcas, y en general todos los signos distintivos, merecen una adecuada tutela frente a su uso indebido o su imitación.

---

<sup>4</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, primera edición, Porrúa, México 1985 p. 147.

Ahora bien, las marcas según el maestro Justo Nava Negrete se pueden clasificar en:

1.- Nominativas. Son las marcas que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras. Deben distinguirse fonéticamente.

2.- Innominadas. Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

3. Mixtas. Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo.

4. Tridimensional. Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en si mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

#### **1.1.1.1 Registrables.**

Respecto a los signos que pueden constituir una marca y que pueden ser registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala a los siguientes:

- A) Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- B) Las formas tridimensionales.
- C) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no estén comprendidos dentro de los que son señalados como no registrables.

D) Los nombres propios de las personas físicas, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según lo señala el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, donde se establece que, los productos y servicios se agruparán conforme a lo establecido en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza, consistente en la actualidad de 45 clases (34 para productos y 11 para servicios), por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los productos y servicios comprendidos en la misma, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada uno.

Asimismo, el Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación. De esta manera, los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies, y se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

Las solicitudes de registro de marca generan a favor de los solicitantes ciertas expectativas de derechos, pero no otorgan a los solicitantes el derecho al uso exclusivo de la marca en tanto el registro no sea otorgado, por consiguiente, en tanto el registro marcario no sea concedido, no habrá nacido el derecho a su uso exclusivo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial.

De igual forma, el artículo 94 del ordenamiento legal arriba invocado, señala que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Por otro lado, para que después se proteja un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Es así que, el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración, conforme al numeral 95 de la Ley de la Materia.

#### **1.1.1.2 No Registrables.**

Para la comprensión de éste apartado es menester indicar los preceptos legales de la Ley de la Propiedad Industrial que señalan de manera precisa los signos distintivos que no son registrables como marca ante la autoridad competente, iniciando por el artículo 90, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 90.- No serán registrables como marca:*

*I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles.*

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

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

*IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o*

*indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.*

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

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

*VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.*

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

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

*X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.*

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

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

XIII. *Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.*

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

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

a) *Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;*

b) *Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;*

c) *Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o*

d) *Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.*

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

*XV-bis Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.*

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

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

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

En este tenor, cabe señalar que la Ley de la materia en su artículo 91 establece lo siguiente:

*“Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:*

*I. Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y*

*II. No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.*

*La violación a éste precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere ésta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios. Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.”*

Asimismo, es menester hacer mención que de conformidad con el numeral 92 de la Ley de Propiedad Industrial establece lo siguiente:

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

*I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el*

*tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de este, y*

*II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien la haya concedido la licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señala el reglamento de esta ley, y.*

*III. Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o los use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.*

*La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo, no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.”*

### **1.1.2 Marcas Colectivas.**

La marca colectiva no es definida de forma específica por la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, con base en los artículos 88 y 96 de dicho ordenamiento legal, se desprenden elementos que se pueden tomar en consideración para establecer un concepto de la misma, por lo que se considera que una marca colectiva es todo signo distintivo material o virtual, que es registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por alguna asociación o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituida, con la finalidad de distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros, que son de su misma especie o clase.

Cabe señalar que una marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad.

### **1.1.3 Marcas Notoriamente Conocidas o Famosas.**

De conformidad con el dispositivo 98-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del Público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Asimismo, con base en el mismo numeral se entiende que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

## 1.2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.

La marca constituye el único instrumento que el consumidor tiene a su disposición para identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia; de ahí la importancia para registrar una marca, la cual debe registrarse para que el propietario, obtenga un Título de Registro que le dé el derecho a usarla en forma exclusiva en toda la República Mexicana, conforme a lo dispuesto en los artículos contenidos en el Capítulo V del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial. De ésta manera nadie podrá usarla sin su autorización.

Es así que, de acuerdo a lo que señalan los numerales 95, 131 y los que integran el Capítulo VI del Título Cuarto del ordenamiento legal antes invocado, el Título de Registro de una marca tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha en que se solicite el registro, el cual puede renovarse las veces que se desee. Asimismo, el titular del registro puede otorgar licencias, franquicias, ceder sus derechos, gravarlos y podrá ostentar en sus productos o servicios la leyenda “marca registrada,” o bien mostrar las siglas “M.R.”.

Ahora bien, una marca se registra llenando una solicitud, indicando el número de la clase<sup>5</sup> a la que corresponde el producto o servicio<sup>6</sup> que se quiere distinguir con la marca, pagando en el banco los derechos correspondientes<sup>7</sup> y presentando dichos documentos en el Instituto Mexicano de la Propiedad

---

<sup>5</sup> Una clase es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con la Clasificación de Niza, Novena Edición, Parte I y II (Lista de Productos y Servicios por Orden Alfabético y Ordenados por Clase, respectivamente, puestas en circulación el 15 de diciembre del 2006), publicada su traducción en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplares Extraordinarios 52 y 53.

<sup>6</sup> Cabe destacar que si un producto o un servicio no puede clasificarse con ayuda de las notas explicativas o de las listas de productos y servicios de la Clasificación de Niza, se aplicarán los criterios que forman el anexo Dos del presente trabajo de investigación, los cuales fueron tomados de la Guía del Usuario de Signos Distintivos, emitida por la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en Julio de 2008 pp. 11 y 12.

<sup>7</sup> El comprobante de pago es el recibo que el Banco le entrega al presentar el Formato debidamente llenado y cubrir el importe correspondiente por el registro marcario que solicita. Este formato lo encuentra únicamente en las Instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.F. y Oficinas Regionales) y en las Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía (antes SECOFI).

Industrial (en el Distrito Federal o en las Oficinas Regionales), o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía de la localidad.

Es menester hacer mención, que para obtener el Título de Registro de una Marca de forma eficaz, se puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que efectúe un servicio de búsqueda<sup>8</sup>, el cual consiste en investigar la existencia de posibles antecedentes marcarios respecto de la marca que se pretende registrar, con la finalidad de conocer si ya existe una marca idéntica o similar, registrada o en trámite, de la misma que se intenta gestionar, para que de esta manera se evite una respuesta negativa que impida el registro respectivo y por consiguiente evitar hacer un gasto innecesario si se considera que la marca no puede prosperar, siendo que la realización de dicho trámite no es obligatorio, ni constitutivo de una posibilidad favorable de registro.

Asimismo, es de señalarse que los tipos de búsqueda son: “Fonética (palabras, letras, siglas o números) y Figurativa (diseños, etiquetas, logotipos, figuras, formas tridimensionales)”.<sup>9</sup>

### **1.3 EL SISTEMA INTERNET.**

Existen diversas formas y criterios para definir el sistema Internet, sin embargo con el fin de evitar el uso de términos técnicos y complejos, se citarán a continuación dos conceptos breves y de fácil comprensión. Un concepto es el que hace José A. Carballar, quien define a Internet como “una red global de

---

<sup>8</sup> El procedimiento para realizar ambos tipos de búsquedas es el siguiente: 1) Pagar en el banco por búsqueda de anterioridades fonéticas. 2) Hacer un breve escrito solicitando el servicio. 3) Entregar la documentación y esperar la respuesta. (cuando es búsqueda Fonética se entrega el mismo día; y cuando es Figurativa se entrega en 15 días hábiles), lo anterior de conformidad con la Guía del Usuario de Signos Distintivos, emitida por la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en Julio de 2008 pp. 31 y 32.

<sup>9</sup> INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Guía del Usuario de Signos Distintivos, Impresora Eclipse S.A. de C.V., México, 2008, pp. 30 y 31.

redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios”.<sup>10</sup>

En otras palabras, podemos entender que el sistema Internet es la conexión de una o varias computadoras que se encuentran físicamente en distintos lugares, permitiendo a sus usuarios el intercambio de información o datos en forma de textos, sonido e imágenes.

Por su parte, la Organización Internacional de la Propiedad Industrial (O.M.P.I.) define al sistema Internet como “una red de redes o la red de redes”,<sup>11</sup> resultando tal definición, una descripción técnica que carece de elementos y elocuencia para describir lo que en realidad es hoy día el sistema Internet, toda vez que dicho sistema está afectando la manera de comunicarnos unos con otros, la manera de expresarnos nosotros mismos, el modo en que aprendemos, la forma en que hacemos negocios y la manera en que interactuamos culturalmente.

Debido a la naturaleza multijurisdiccional, multifuncional y casi anárquica de Internet, muchos intereses distintos en diversas partes del mundo se encuentran involucrados en la procuración de formular políticas específicas y urgentes para la regulación del funcionamiento de la red de redes. No obstante, mientras todo tipo de entidades y personas siguen intentando unificar criterios para una regulación de la red, el sistema Internet sigue evolucionando tanto en sus funciones como en sus alcances, trayendo cada día nuevos retos técnicos y legales.

En el presente, las aplicaciones o funciones primordiales de Internet, de acuerdo a las necesidades y/o actividades de los usuarios de la red, comprende los siguientes cuatro elementos:

---

<sup>10</sup> CARBALLAR, José A. Internet El mundo en sus manos, Editorial Addison Wesley Iberoamericana, S.A., México, 1994, p. 2.

<sup>11</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Informe Final sobre el proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial relativo a los nombres de dominio de Internet, 30 de abril de 1999, [En línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.doc> 25 de Noviembre de 2010. 6:30 PM.

#### A) Correo Electrónico.

Para José A. Carballar el correo electrónico consiste en “el intercambio de mensajes entre los usuarios de la red”.<sup>12</sup> Mediante el correo electrónico cualquier usuario puede comunicar sus ideas, enviar textos, gráficos e informaciones de audio y video.

#### B) Servicio de Noticias Usenet.

El servicio de Noticias Usenet es, por así decirlo, un foro de información o artículos generados por los propios usuarios, el cual se encuentra disponible en la red. Los artículos del servicio de noticias se encuentran agrupados por temas, en lo que se llama grupo de noticias.

#### C) Transferencia de Ficheros o Archivos.

Mediante la transferencia de archivos, cualquier usuario puede traer a su ordenador o Terminal un archivo situado en cualquier otro ordenador de cualquier parte del mundo. A través de este sistema se puede obtener software de libre distribución, informes sobre temas de interés, datos o informaciones sobre temas particulares.

#### D) Acceso remoto.

En cuanto a esta característica, queda claro que una de las funciones y virtudes del sistema Internet “es la facilidad para los usuarios de tener acceso a la red desde cualquier parte del mundo y enlazarse a otras redes a kilómetros de distancia”.<sup>13</sup>

Es importante señalar que el acceso a Internet se encuentra condicionado a contar con ciertos medios como lo son una computadora, una línea de teléfono o acceso vía satélite (en su función de conexión a la red) y una clave de acceso. Cualquier persona que cuente con estos elementos puede

---

<sup>12</sup> CARBALLAR, José A., *Op. cit.*, p. 5.

<sup>13</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, primera edición, Porrúa, México 2003. pp. 11 a 13.

conectarse a la red a través de un “proveedor de acceso”, el cual dispondrá de un ordenador conectado a Internet por el que pueden entrar al sistema múltiples usuarios en forma simultánea o en privado. Además de los “proveedores de acceso”, existen los ISP que en la actualidad pueden cumplir con la misma función que los primeros, aparte de cumplir con su función principal que es la de proveer y prestar diversos servicios relacionados con la red.

## CAPÍTULO 2

### USO DE MARCAS REGISTRADAS EN EL CIBERESPACIO EN MÉXICO

Las múltiples aplicaciones que tiene el sistema Internet llegan a contrastar en la actualidad con ciertos derechos de la Propiedad Industrial, tales como las marcas registradas, es decir, hoy en día es posible encontrar en los sitios y direcciones de Internet e incluso a través de correos electrónicos, diferentes formas de textos, sonido e imágenes que contienen o están vinculados directamente con dichos derechos, no obstante, estos contrastes algunas veces son negativos por la falta de regulación del sistema Internet en las disposiciones de Propiedad Industrial.

Los conflictos que afectan a la relación Internet-Marcas Registradas se dan cuando los derechos marcarios son indebidamente explotados o usados a través de Internet sin el consentimiento de su titular, lo cual ha sido provocado debido a que la red Internet se ha desarrollado como un sistema anárquico, que nunca o casi nunca previó consecuencias de derecho en sus distintas aplicaciones. “Esta anarquía de Internet ha llevado a que en la actualidad se cometan un sinnúmero de ilícitos de naturaleza distinta, en donde las prácticas tendientes a engañar al público y a la obtención de un provecho con bienes ajenos se dan de manera incontrolable.”<sup>14</sup>

Hoy en día se busca la comunión y armonía entre Internet y los derechos marcarios, a través de diversas normativas que van desde simples Políticas de Uso de Páginas de Internet hasta Leyes Locales y Tratados Internacionales, toda vez que de hecho, la combinación de Internet y estos derechos tienden a ser beneficiosos para todas las partes involucradas, como las autoridades (quienes perciben el pago de derechos y aprovechamientos por la protección o reconocimiento de los derechos), los titulares de los derechos (que venden y publicitan sus productos y servicios), los proveedores de servicios de Internet, llamados ISP (Internet Service Provider) (quienes prestan servicio de

---

<sup>14</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.*, p. 15.

hospedaje, diseño de sitios y correo electrónico a los titulares de los derechos y usuarios consumidores) y los usuarios (quienes se benefician directamente con la adquisición de productos y servicios). De allí que para todos los que participan de forma activa o pasiva en el sistema Internet sea primordial la debida regulación de las aplicaciones de dicho sistema.

## **2.1 LA MARCA REGISTRADA Y LOS ACTOS ILÍCITOS.**

El acto ilícito es, por sí mismo, fuente de obligaciones para el responsable y fuente de derechos para el afectado, por lo que cabe señalar que, para que tenga lugar un acto ilícito en relación con una marca registrada es necesaria la existencia misma del registro de marca, el cual, también debe encontrarse vigente, al menos en la época en que el acto ilícito tuvo lugar. Esto no significa que sea necesario que la marca se encuentre en uso, basta la existencia del registro, toda vez que el derecho al uso exclusivo de la marca para distinguir ciertos productos o servicios nace del registro, no del uso.

Ahora bien, cabe mencionar que las actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin, producen actos ilícitos. En este sentido, según Arturo David Reyes Lomelín, el acto ilícito lesivo de una marca registrada debe considerarse como “aquél acto contrario a derecho o a las buenas costumbres que afecte el derecho de su titular al uso exclusivo de la marca para distinguir los productos o servicios para los cuales fue registrada”<sup>15</sup>.

En éste tenor, los actos ilícitos relacionados con marcas registradas, de acuerdo con el mismo autor, pueden clasificarse en típicos y atípicos<sup>16</sup>. Los denominados típicos son aquellos que tienen que ver con el uso de marcas ajenas aplicadas a productos o servicios. De esta forma, y usando como guía

---

<sup>15</sup> Vid. REYES LOMELÍN Arturo David, La Protección de la Marca Registrada mediante acciones civiles, segunda edición, Porrúa, México 2003. pp 19.

<sup>16</sup> *Ibidem*, pp. 19 y 26.

las distintas fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se pueden establecer los siguientes casos de actos ilícitos típicos:

a) El uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada con anterioridad para identificar los mismos o similares productos o servicios amparados por el registro marcario, sin autorización de su titular o persona legitimada para dar dicha autorización.

b) Poner a la venta productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada con anterioridad para identificar esos mismos productos o servicios, a sabiendas que la marca fue usada sin autorización de su titular o persona legitimada para dar dicha autorización.

Para efectos de este trabajo se debe entender por “usar” una marca, en el caso de los productos, como el acto material o virtual de incorporación del signo distintivo a los productos mismos o a sus embalajes, envases o empaques. En el caso de marcas de servicios, definir cuándo se usa una marca es más complicado y en especial cuando se usa por el sistema Internet; en primer lugar, la marca de servicios se usa cuando el signo distintivo se hace visible en el establecimiento mercantil donde el servicio es prestado, también puede usarse mediante la incorporación material de la marca a las facturas y artículos promocionales referentes al servicio identificado con ella, y en la actualidad se usa a través de la incorporación virtual de la marca registrada al sistema Internet, por medio de las diversas formas y métodos que existen para manifestarse en la red, las cuales serán descritos en el siguiente punto de éste mismo capítulo.

Por su parte, los actos ilícitos atípicos, son conductas que lesionan el derecho al uso exclusivo de la marca registrada, pero no resultan tan representativos de éste tipo de conductas, toda vez que el acto ilícito no consiste en identificar un producto usando una marca ajena. De tal suerte, los casos de actos ilícitos atípicos, siguiendo las hipótesis ya previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, serían el ofrecer en venta

productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados, o bien productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido de manera parcial o total dicha marca.<sup>17</sup>

Asimismo, existe otro supuesto de acto ilícito atípico que se refiere al uso no autorizado de una marca como parte de la denominación o razón social de una persona moral, cuando entre las actividades de dicha persona moral se encuentre la producción, importancia o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, en términos del artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

## **2.2 CIBERPIRATERÍA DE MARCAS.**

Tan pronto como el medio informático llamado Internet estuvo disponible al público, los primeros ciberpiratas hicieron su aparición registrando nombres de dominio, direcciones y códigos que constituyen signos distintivos, por lo que se ha convertido en una necesidad de las partes involucradas, que se regulen las actividades, contenidos y derechos de la tecnología informática, y que sancione las conductas ilícitas relacionadas, es decir, que se regulen las actividades de los usuarios y proveedores de los sistemas desde que se enciende una computadora o se proporciona el acceso a ella, hasta que la misma se apaga o se sale de ésta. También puede regularse toda clase de datos e información en sus formas de textos, sonido e imágenes, incluyendo su manejo, sus aplicaciones y sus propósitos.<sup>18</sup>

Asimismo pueden regularse todos los derechos de los usuarios en su carácter de comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, navegadores o visitantes, anfitriones y huéspedes de sitios, emisores y receptores de información, y de todos aquellos que de forma activa o pasiva permiten o no la relación de sus derechos reales o personales con los medios

---

<sup>17</sup> Vid. REYES LOMELÍN Arturo David, *Op. cit.*, p. 26.

<sup>18</sup> Vid. MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.*, p. 20.

informáticos. Quedan incluidos en este supuesto los proveedores de acceso a las tecnologías informáticas e incluso las autoridades y todo tipo de entidades gubernamentales o no, privadas o públicas, lucrativas o no, que participen de alguna forma en la tecnología informática.

En este orden de ideas, es menester hacer mención que no existe una regulación en la Ley de la Propiedad Industrial sobre el uso de los signos distintivos a través de medios informáticos como direcciones o claves, siendo que éstas pueden funcionar como marcas, lo cual crea una verdadera incertidumbre tanto para los titulares de derechos marcarios, como para aquellos que tienen derechos o prerrogativas sobre ciertas direcciones o claves de Internet, dejando a la interpretación de la autoridades y de las partes involucradas en eventuales conflictos, la aplicación y procedencia de los preceptos legales existentes.

Los actos ilícitos con relación a las marcas registradas han encontrado diversas formas y métodos para manifestarse a través de medios informáticos y en particular por medio de Internet. “Estas formas y métodos que afectan los signos distintivos han sido bautizados con distintos nombres por sus distintas funciones y características”, de conformidad con el criterio del maestro Jesús Antonio Molina Salgado,<sup>19</sup> las cuales se enuncian y describen a continuación.

### **2.2.1 De los Nombres de Dominio.**

El concepto básico universal es el que define a un nombre de dominio como “la dirección mnemotécnica que sirve para identificar un sitio en Internet”.<sup>20</sup> Por otro lado también se conoce como a los nombres de dominio como las direcciones por medio de las cuales las personas pueden acceder a un sitio en particular.

---

<sup>19</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.*, p.32

<sup>20</sup> *Íbidem* p. 33. Mnemotécnica (Del gr. *μνήμη*, memoria, y *τεχνία*). Es el procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo.

El Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider) Interdomain nos dice que técnicamente un dominio es una forma sencilla de localizar un ordenador en Internet, pero además garantiza la propia identidad. Al igual que en el mundo real existen diferentes formas de identificación, como pueden ser los nombres, las marcas, las huellas dactilares, el Ácido Desoxirribonucleico (ADN), en Internet el dominio constituye el principal medio para identificarse<sup>21</sup>.

De igual forma, existen muchos otros Proveedores de Servicios de Internet y técnicos en la materia cibernética, y otras personas que nada tienen que ver con los aspectos técnicos de la red, que consideran que un nombre de dominio es, o hace las veces de una marca o un signo distintivo en Internet, por lo que se puede observar que existe una tendencia de equiparar y/o asociar a los nombres de dominio en la red con las marcas y los nombres de empresas en algunas definiciones.

Los nombres de dominio han entrado en un creciente conflicto con las marcas comerciales y otros signos distintivos a medida que ha ido expandiéndose Internet. Esos conflictos se suscitan por lo general entre titulares de derechos sobre signos distintivos y terceros que registran y/o usan nombres de dominio iguales o similares a los derechos identificadores de los primeros. Sin embargo, esos conflictos también llegan a darse entre los propios titulares de signos distintivos que se disputan los derechos de un mismo nombre de dominio, y también existen casos en los que se involucra a las entidades registradoras de los dominios y a diversas autoridades. En este tenor, cabe señalar de manera concreta que de acuerdo con el maestro Jesús Antonio Molina Salgado “los conflictos que pueden suscitarse entre los nombres de dominio y los signos distintivos, u otros identificadores, siendo los siguientes:

- Nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo.

---

<sup>21</sup> INTERDOMAIN. Preguntas Frecuentes. Creada en Julio de 1997. Última Modificación 22 de Mayo de 2009. [En línea] Disponible: <http://www.interdomain.es/publica/faqs/faq1.jsp> 25 de Noviembre de 2010. 6:45 PM. Cabe señalar que Interdomain es una empresa española especializada en el registro de nombres de dominio de Internet. En la actualidad, se encuentra integrada en Telefónica Empresas a través de Telefónica Soluciones Sectoriales.

- Nombre de dominio idéntico o similar a dos o más signos distintivos.
- Localizador de Fuente Uniforme (Uniform Resource Locator) que incluye un signo distintivo.
- Nombre de dominio idéntico o similar a una zona geográfica.
- Nombre de dominio idéntico o similar a un nombre genérico.
- Nombre de dominio idéntico o similar al nombre de una persona.
- Nombre de dominio idéntico o similar al nombre de una propiedad.
- Nombre de dominio idéntico o similar al nombre de medicamento (o sustancia) genérico.”<sup>22</sup>

Los conflictos entre los nombres de dominio y los signos distintivos presentan características inusitadas que van más allá de la capacidad del sistema judicial ordinario. Este último sistema tiene una base territorial, de manera que no siempre puede dar una solución global a un conflicto con dimensiones mundiales. Además los litigios pueden ser lentos y costosos, características que pueden producir una situación de hecho en lo que resulta más rápido y menos costoso para el titular de un signo distintivo comprar ese nombre de dominio que tratar de recuperar dicho nombre entablando un litigio.

En términos generales, los diversos conflictos entre signos distintivos y nombres de dominios se atribuyen a la falta de regulación y conexión entre ambos sistemas, siendo hasta hace unos años que los distintos conflictos que existían entre los nombres de dominio y los signos distintivos buscaban resolverse por la vía legal, ya que los titulares de los derechos sobre las marcas se creían protegidos por las leyes. Sin embargo, debido a la falta de regulación del tema de dominios y consecuente ineficacia de las leyes, más tarde nacen diversos reglamentos y políticas que establecen procedimientos para resolver disputas entre los dominios y los signos distintivos. Es así, que “la Corporación de Internet para los Nombres y Números Asignados (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), crea y publica unas políticas de

---

<sup>22</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* pp. 34 y 35.

solución de controversias de nombres de dominio, conocidas por sus siglas en inglés como UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)<sup>23</sup>, y alrededor del año dos mil, “el Centro de Información de Redes de México (Network Information Center-México) publica su propio UDRP, casi idéntico al de la ICANN, estableciendo en dichas políticas cuestiones relativas a los procesos de registro, mantenimiento, modificación, eliminación, pago y renovación de los nombres de dominio, así como las obligaciones de los responsables de los dominios, a saber: la Organización que los solicita, el Contacto Administrativo, el Contacto Técnico y el Contacto de Pago. También se establece en dichas políticas un procedimiento sumario de disputa por la titularidad de dominios, el cual se prevé en la Cláusula VII, inciso a) y aplica solo para los conflictos que surgen entre los responsables de los dominios.”<sup>24</sup>

La misma Cláusula VII, inciso b) habla de la posibilidad de iniciar disputas administrativas cuando existen conflictos entre dominios y ciertos derechos de Propiedad Industrial, e incluso prevé la posibilidad de que, además de los titulares de marcas, aquellas personas que cuenten con derechos sobre nombres o avisos comerciales, denominaciones de origen, y que han sido afectados por la ciberpiratería, puedan obtener a su favor la re-asignación o la cancelación de los nombres de dominio que son idénticos o similares en grado de confusión a tales derechos.

---

<sup>23</sup> INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS. (Corporación de Internet para los Nombres y Números Asignados) Quiénes Somos. 26 de Marzo de 2007. [En línea] Disponible: <http://www.icann.org/tr/spanish.html> 25 de Noviembre de 2010. 5:30 PM. INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS. (Corporación de Internet para los Nombres y Números Asignados) Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. (Políticas de Solución de Controversias de Nombres de Dominio) 20 de Octubre 2008. [En línea] Disponible: <http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm> 25 de Noviembre de 2010. 5:45 PM.

<sup>24</sup> NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO S.C. (Centro de Información de Redes de México) Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP). 2 de abril de 2009. [En línea] Disponible: [http://www.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas\\_LDRP](http://www.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas_LDRP) 25 de Noviembre de 2010. 4:00 PM. NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO S.C. (Centro de Información de Redes de México) Políticas de Nombres de Dominio de NIC México Registrar 2 de abril de 2009. [En línea] Disponible: [http://www.nic.mx/static/nic-html/Politicas\\_Generales\\_de\\_Nombres\\_de\\_Dominio.pdf](http://www.nic.mx/static/nic-html/Politicas_Generales_de_Nombres_de_Dominio.pdf) 25 de Noviembre de 2010. 4:30 PM.

Así pues, en caso de tener una controversia entre un signo distintivo y un nombre de dominio, resulta conveniente considerar en primera instancia la vía del procedimiento de disputa de dominios previsto en las políticas de NIC-México y, de ser necesario considerar como segunda opción los recursos previstos en las leyes, lo anterior, debido a la efectividad que han probado tener dichos procedimientos en miles de casos resueltos hasta el día de hoy, contra los litigios administrativos que resultan ineficaces, con un alto costo y demasiado lentos, tan es así, que en México no se ha tenido desde aquel entonces más que cinco casos<sup>25</sup> de litigios en materia administrativa, suscitados por conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas, los cuales fueron llevados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

### 2.2.2 Linking e Inlining.

La palabra linking proviene del idioma inglés y en su traducción al español significa: “enlazando o ligando”. El linking es considerado por muchos como una función vital en la red, porque esta herramienta reduce la necesidad de usar direcciones complicadas y proporciona un acceso casi instantáneo a otros sitios de interés.

Desde la perspectiva de los usuarios, los links o enlaces ahorran tiempo y son de ayuda y fáciles de usar. Estos se pueden encontrar virtualmente en casi todas las páginas de la red, incluyendo buscadores, en donde éstos permiten al usuario revisar un número de sitios relacionados con un tema en específico; de otra forma, el usuario tendría que teclear en el *browser*<sup>26</sup> una dirección que podría resultar difícil de recordar, o bien, el usuario tendría que encontrar dicha dirección a través de un buscador de páginas de Internet.

---

<sup>25</sup> Estos son los casos de los nombres de dominio: yahoo, nestle y pedigree, todos con terminación .com.mx; y de los dominios yanbal y nickelodeonia, ambos con terminación .com  
MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 36.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 39. *Browser* es el sistema que permite a los usuarios de Internet teclear direcciones en un espacio en blanco que se encuentra en el panel o barra de herramientas del sistema navegador, y mediante el cual se localizan dichas direcciones.

Es importante mencionar que los links pueden enlazar a un usuario con las páginas de otras personas o empresas y no tan solo son las subpáginas de una página principal que pertenezca a la misma empresa. Así pues, estos links o enlaces pueden hacerse muchas veces sin autorización de los propietarios de las otras páginas, y es de aquí donde surgen los conflictos por la función técnica del link, es decir, puede darse el caso, por ejemplo, de una página en la red identificada con el dominio [www.hotel.com](http://www.hotel.com), en donde solo existan varios links con páginas de hoteles famosos, sin autorización de dichos hoteles. En este caso, el propietario del dominio arriba mencionado buscaría obtener un lucro proporcionando a los usuarios un directorio de hoteles y el acceso a la información de cada uno de ellos, sin contar con el permiso o autorización correspondiente.<sup>27</sup>

Desde el punto de vista comercial, los links pueden incrementar de manera atractiva el tráfico en una página de Internet, aunque con anterioridad, los propietarios de páginas no buscaban la autorización para enlazarse con otros sitios, lo cual demuestra uno de los resultados negativos de la anterior cultura de la red, que no buscaba otra cosa que compartir información y beneficiar a los usuarios.

A menos que se tomen medidas preactivas para controlar el acceso a las páginas, los materiales publicados en la red estarán abiertos a la vista y al uso potencial de todos los usuarios. De hecho, muchos de los propietarios de páginas comerciales están de acuerdo en tomar estas medidas de control, con el fin de obtener mayores regalías, de tener mayor número de visitantes en su página y de obtener una mayor ganancia por el contenido de su página.

Sin embargo, en la medida en que más entidades comerciales usan el sistema Internet para efectuar comercio electrónico, el papel de los signos distintivos está asumiendo cada vez más importancia como una fuente de distinción. Cualquier negocio, después de hacer fuertes inversiones en desarrollar y mantener una página, pretende asegurarse que los consumidores

---

<sup>27</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 40.

estén concientes de quién está proporcionando la información y los servicios ofrecidos en ese sitio; por ello es importante desarrollar y aceptar prácticas comunes para compartir información a través de los links o enlaces, con la debida autorización y conformidad de las partes.

En la actualidad, la práctica que se ha desarrollado en este sentido en la mayoría de los países, incluyendo México, consiste en hacer indicaciones de los links o enlaces dentro de las políticas de cada página de Internet, especificando quién es el propietario de la página con la que se hace el enlace y que tipo de información contiene dicho link o liga.

Por su parte, “el inlining consiste en ubicar en una página de Internet un link o enlace a páginas de terceros para visualizar gráficos, de hecho, el sistema inlining funciona igual que el linking, con la diferencia de que el primero solo enlaza a imágenes.”<sup>28</sup>

Desde luego, también se prevén condiciones de uso y cláusulas de responsabilidad en torno a los links y al inlining, por lo que, en este tenor, cabe mencionar que ningún conflicto sobre este tema ha sido ventilado en México.

### **2.2.3 Framing.**

Framing, en su traducción al español, y atendiendo al sentido técnico de su función en Internet, significa enmarcar. “El framing es una manera de dividir la pantalla cuando se navega en Internet, esta función es similar a la de una imagen de televisión con dos divisiones o separaciones en la misma pantalla.”<sup>29</sup>

Los frames permiten al propietario de una página de Internet dividir su ventana de browser en varias partes o marcos independientes con diferente contenido en cada uno, los cuales pueden consistir en barras de control, gráficos y textos. El framing se da en el momento en que una página recupera

---

<sup>28</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 55.

<sup>29</sup> *Íbidem.* p. 44.

el contenido de otra página y ese contenido se incorpora en la primer página dentro de otra página enmarcada.

En la mayoría de los casos, existe un frame en el lado izquierdo de las páginas que contiene un directorio o mapa del sitio, asimismo, un segundo frame o pantalla en la parte superior o inferior puede contener publicidad o anuncios. Por su parte, la pantalla principal y mayor de todas se ubica por lo general en el centro de la página y en ella se encuentra el contenido del sitio. Así, los usuarios tienen algún control en la porción del contenido pero no en la publicidad, y en la mayoría de las ocasiones, éstos permanecen en el Localizador de Fuente Uniforme (Uniform Resource Locator) original pero se encuentran navegando en la página de un tercero, es decir, con frecuencia los usuarios verán los logos y la publicidad de terceros en el frame del sitio en donde se inicia la navegación en la red. Sin embargo, los usuarios no podrán ver fuentes de indicación o publicidad de los sitios o páginas recuperadas, por lo tanto, “el framing trae como resultado que los usuarios de la red llegan a creer que el contenido recuperado de otro sitio pertenece al sitio en donde se origina el framing, lo cual es falso”.<sup>30</sup>

La práctica de usar frames para incorporar el contenido de terceros en algunas páginas ha llegado a ser una fuente de controversias, siendo que en caso de México, aún no se han dado conflictos de esa naturaleza.

#### **2.2.4 Metatagging.**

La palabra metatag nace de las aplicaciones o usos del sistema Internet, esta palabra tal vez aún no se encuentre en los diccionarios del idioma inglés, en el cual se podría ubicar su origen, sin embargo, dicho nombre se usa para designar una de las formas de localización de direcciones en Internet, cuya función se denomina metatagging.

---

<sup>30</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 44.

“Los metatags son el parámetro de software del hipertexto, que es el código en el que son escritas las páginas de Internet. Por medio de los metatags el diseñador o creador de una página puede describir todo lo que hay disponible en ese sitio; esta descripción puede respaldarse en máquinas buscadoras, como Yahoo o Infoseek, para localizar los sitios que les requieran los usuarios”.<sup>31</sup>

A falta de metatags, los codificadores de una máquina buscadora en particular pueden entrar y leer el contenido de un sitio de forma manual (en un browser) o pueden usar un sistema automatizado para buscar cierta cantidad de texto (casi siempre de los primeros caracteres). En seguida, el sitio es caracterizado por las palabras o frases que se presentan en esa localización. Después, la información es almacenada en las máquinas buscadoras e influencia el orden en el que cada sitio aparecerá en una búsqueda. No todas las máquinas buscadoras toman en cuenta los metatags por igual y algunas de ellas no proveen índices de los mismos.

Los metatags no son necesarios para la operación normal de un software, pero es un accesorio que en la actualidad incluye la mayoría de los diseñadores o creadores de las páginas en la red. Así, aunque éstos pueden ser usados de manera común para especificar las claves que deberán detectar las máquinas buscadoras.

Mientras que las máquinas buscadoras son herramientas muy importantes, los usuarios de Internet algunas veces recibirán de ellas resultados poco relevantes que en ocasiones parecerán sin sentido, esto puede ser causado por solicitar búsquedas pobres o con poca información, o bien, debido a los metatags y a palabras invisibles que han sido incluidas en la red.

Desde la perspectiva marcaría, el metatagging representa un verdadero problema cuando un sitio contiene marcas de terceros en sus metatags, siendo evidente que el propósito de esa práctica es conducir a los usuarios que pretendan localizar las marcas de terceros a una página sin relación alguna. El

---

<sup>31</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 47.

metatagging es empleado por lo regular de mala fe para atraer personas interesadas en los productos o servicios de su competidor, pero también puede usarse para otros propósitos, como incrementar el tráfico en una página, por lo que una empresa que use metatags que representen marcas de terceros obtendrá una ventaja de mala fe sobre su competidor, lo cual representa infracción marcaria y competencia desleal, aunque cabe mencionar que en México todavía no se han suscitado conflictos legales con relación al metatagging.

### **2.2.5 Ciberstuffing.**

“Cyberstuffing o word stuffing son palabras que se usan de forma técnica en el idioma inglés para designar una función más del sistema Internet”, de acuerdo con el maestro Jesús Antonio Molina Salgado.<sup>32</sup> En una traducción técnica más que literal, ambas denominaciones pueden significar llenado de palabras en idioma español.

El cyberstuffing se refiere a la práctica de ubicar múltiples entradas de una clave de acceso en la casa de una página de Internet. Las claves de acceso son casi siempre invisibles para los usuarios, como por ejemplo, cuando se usan letras negras en un fondo negro.

Las regalías por la publicidad en Internet se manejan por el número de veces o hits que se accede a una determinada página. Los sitios visitados con más frecuencia pueden imponer tarifas de publicidad más elevadas, por lo tanto, debido a la gran posibilidad de que los usuarios accedan a un sitio con más frecuencia si éste se encuentra en los primeros lugares del listado de una búsqueda, existe un gran incentivo comercial para un operador de un sitio en el uso de metatags y en el desarrollo de extensas listas de claves de acceso. No hay límites en el número de claves de acceso que puede tener un metatag o

---

<sup>32</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 49.

una página, e incluso el diseñador o creador de una página puede enlistar todas las palabras en idioma inglés, y así intentar lograr el incremento de tráfico en su página.

Sin ser extraño, existen personas que han empleado la función de cyberstuffing de mala fe para enlistar en sitios y de manera inapropiada los nombres de conocidas empresas, incluyendo los nombres de los competidores directos de los propietarios de esos sitios, con el objeto de incrementar las posibilidades de que dichos sitios tenían mayor tráfico, por lo que los usuarios que buscan alguna página o información específica en la red pueden ser dirigidos a un sitio que nada tiene que ver con lo que se intenta localizar. De hecho, los operadores de sitios de esta naturaleza, muchas veces ofrecen a los usuarios productos o servicios que compiten con los de sus rivales comerciales.

El abuso marcario parece estar confinado en estos casos a incluir marcas de forma clandestina en los metatags o en el cyberstuffing, siendo que la inclusión de marcas en ambas funciones es invisible para el ojo humano es más que evidente que el propósito es hacer que las máquinas buscadoras puedan leer a dichas marcas, es por ello que las máquinas buscadoras por lo regular incluirán leyendas de no responsabilidad en este sentido. En México no se han suscitado pasos de litigios por cyberstuffing.

### **2.2.6 Spamming.**

La palabra spamming no tiene un significado en el idioma inglés, por lo que tampoco existe una traducción al español de dicho nombre. El término spamming puede ser todavía desconocido para muchos, sin embargo, esta palabra con seguridad será mejor conocida y empleada en los próximos años en la medida que la práctica identificada con dicho nombre se desarrolle.

Ahora bien, “a la práctica del envío masivo de correos electrónicos que contienen promociones comerciales y publicidad, pero que no son o han sido

solicitados por el receptor, se le conoce en el mundo de Internet como spamming.<sup>33</sup>

Estos mensajes o correos electrónicos son enviados por lo general, por empresas y operadores de sitios de Internet que buscan promover sus servicios o productos que se ofrecen en la red y en el mundo real. Sin embargo, en muchas ocasiones los emisores de los correos electrónicos publicitarios llegan a afectar los derechos marcarios de terceros por el uso indebido del spamming, es decir, además que el spamming puede ser molesto para muchos de los receptores de los mensajes, los emisores pueden hacer publicidad comparativa engañosa y tendenciosa, así como llevar a cabo actos de competencia desleal con relación a los productos o servicios de sus competidores. Asimismo, existen particulares y empresas que se aprovechan de una cuenta de correo electrónico obtenida de alguna empresa o página famosa de Internet, para llevar a cabo el spamming y obtener un beneficio haciendo creer a los receptores que existe una relación entre la página famosa y el producto o servicio que se promueve.

No obstante, por lo general las empresas o páginas famosas que proveen un servicio de correo electrónico contemplan cláusulas de no responsabilidad para este tipo de pasos. De cualquier forma, este tipo de conflictos se han resuelto en muchas ocasiones sin la necesidad de demandar a la persona que posee la cuenta de correo electrónico, sino a través de una petición directa de los titulares de marca a las empresas o sitios que proporcionaron esa dirección de correo electrónico, para la cancelación de esa dirección.

En México todavía se sufre poco de las situaciones comentadas en líneas anteriores, así como de la saturación de correos publicitarios, por lo que aún no se han dado conflictos legales en este sentido.

---

<sup>33</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 52.

### 2.2.7 Targeted Pop-Up Ads.

Esta tecnología del targeted pop-up ads o anuncios repentinos con objetivo determinado, “consiste en hacer aparecer de manera súbita recuadros de publicidad en ciertos sitios de Internet, los cuales pueden contener información o imágenes.”<sup>34</sup>

En la actualidad, muchas empresas usan esta tecnología para competir con empresas del mismo rubro, mediante información o imágenes usadas como publicidad comparativa.

Esta forma de publicidad tampoco se encuentra regulada de forma expresa en las leyes mexicanas. En todo caso, esta actividad podría regularse por las normas de publicidad comparativa; sin embargo, mientras las leyes no delimiten las funciones de esta tecnología, la aplicación de los preceptos legales en materia de publicidad será de interpretación subjetiva.

### 2.2.8 Cataloging Sites.

“Una de las funciones o herramientas de la red es la capacidad de catalogar y de poner al día grandes cantidades de información, ésta tecnología es mejor conocida como cataloging sites o catalogación de sitios. Debido a la extensa cantidad de información disponible, ésta es una tarea casi imposible de realizar para los seres humanos, así pues, hay programas automatizados de software, conocidos como *robots*, *bots*, *crawlers* o *spiders* que corren por Internet, buscando sitios y actualizando información.”<sup>35</sup>

No hay nada previsto sobre este tema en nuestra legislación de Propiedad Industrial hasta el momento que proporcione certeza y seguridad jurídica a

---

<sup>34</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 57.

<sup>35</sup> *Íbidem.* p. 58.

quien quiera defender o hacer valer sus derechos al verse estos afectados por prácticas ilícitas en Internet.

### **2.2.9 Mousetrapping.**

“El mousetrapping o trampa para ratón es una tecnología que no permite al usuario de Internet volver a cualesquiera de las páginas visitadas con anterioridad, atrapándolo en el sitio actual.”<sup>36</sup> En esta situación, el diseñador de la página actual a propósito incluye un código especial para evitar que el usuario vaya hacia atrás a revisar páginas anteriores, o bien puede propiciar que el usuario solo vea páginas complementarias o relacionadas con la actual, creando así un mousetrap o ratonera, esto también se conoce también como trampa pegajosa.

Este esquema evita que los consumidores controlen browsers del Internet, invade su privacidad, les roba su tiempo, expone a menores a anuncios con pornografía, y viola los derechos marcarios. Esta tecnología tampoco está regulada en nuestras leyes, pero es de gran importancia implementar de manera urgente disposiciones legales al respecto.

### **2.2.10 Web Rings.**

“Los web rings o anillos de red son una red dentro de la red.”<sup>37</sup> Esta subred tiene origen cuando los dueños de sitios de Internet con un tema en común se congregan para vincular sus sitios en círculos, es decir, cada sitio principal puede conectarse con la página siguiente en una manera circular, de modo que el usuario pueda viajar en el anillo entero. La idea del anillo de red es permitir que los visitantes accedan a todos los sitios del círculo de forma fácil,

---

<sup>36</sup> MOLINA SALGADO Jesús Antonio. *Op. cit.* p. 59.

<sup>37</sup> *Íbidem.* p. 61.

así como proporcionar a los publicistas el acceso a un grupo más grande. Un *Ringmaster* es quien toma la responsabilidad de crear y operar el sitio, controla el anillo de red y utiliza a veces marcas registradas, a menudo con características de un sitio de fanáticos.

En la medida en que la popularidad de los anillos de red aumenta, más practicantes comenzaran a supervisar estos sitios para determinar cómo las marcas de sus clientes están siendo usadas. Además de las cuestiones relacionadas con los enlaces comentados en líneas anteriores, pueden surgir otras cuestiones similares a aquellas encontradas en los sitios de Internet de fanáticos, así como nuevas cuestiones relativas al tema tales como la responsabilidad conjunta de sitios de Internet localizados dentro del mismo círculo. Sobre el tema de *web rings* no hay nada previsto en las leyes mexicanas, en definitiva por el hecho de ser tecnologías novedosas para la gran mayoría de los mexicanos e incluso para un número importante de los usuarios del sistema Internet.

### **2.3. COMERCIO ELECTRÓNICO.**

Según Santiago Muñoz Mercado, se considera Comercio Electrónico “al conjunto de aquellas transacciones comerciales y financieras realizadas a través del procesamiento y la transmisión de información, incluyendo texto, sonido e imagen”.<sup>38</sup> Dicha información puede ser el objeto principal de la transacción o un elemento conexo a ella. Como puede apreciarse, la definición es amplia e incluye cualquier forma de transacción de negocios en las cuales las partes interactúen electrónicamente en lugar de hacerlo en forma física. Establecer contacto con clientes, intercambiar información, vender, realizar soporte pre y posventa, efectuar pagos electrónicos y distribución de productos son algunas de las formas de negociar electrónicamente.

---

<sup>38</sup> MUÑOZ MERCADO, Santiago. La Regulación en la Red. Editorial Taurus, Barcelona España, 2000. p. 34.

De esta manera, el mismo autor indica que “un agente que realiza Comercio Electrónico se basa en un perfil híbrido del rol hasta ahora realizado por cuatro agentes:

- Comerciante, que ofrece el bien, servicio o información.
- Entidad Financiera, que ofrece un medio de pago.
- Operadora de Telecomunicaciones, que ofrece la red de comunicaciones.
- Operador Logístico, que entrega el producto o mercancía.”<sup>39</sup>

Ahora bien, nuestra legislación vigente regula el comercio electrónico, en el Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio, en el cual se establecen los lineamientos a seguir para realizar actos de comercio a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, realizados por los comerciantes que legalmente son reconocidos, tal es el caso de las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, así como de las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Asimismo, cabe mencionar que las actividades reguladas por el Título en cita se someten en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica<sup>40</sup>, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del Mensaje de Datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la Firma Electrónica en relación con la firma autógrafa.

En éste tenor, resulta importante señalar que el comercio electrónico es el principal medio a través del cual se infringen las normas establecidas para proteger el uso de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que en la actualidad es una de las herramientas más valiosas para intercambiar bienes y servicios que generalmente son

---

<sup>39</sup> MUÑOZ MERCADO, Santiago. La Regulación en la Red. Editorial Taurus, Barcelona España, 2000. p.37.

<sup>40</sup> Se entiende como neutralidad tecnológica a la característica de la ley que enuncia derechos y obligaciones de las personas sin disponer nada acerca de los medios tecnológicos necesarios para que se cumplan.

respaldados e identificados por una marca o signo distintivo, por lo que puede darse el caso que haciendo un uso ilegítimo de dichas marcas registradas, o aprovechándose del grado de confusión en que se encuentran con relación a otras, se obtenga un lucro indebido a favor de una tercera persona totalmente ajena del titular del derecho protegido, e inclusive se incurra en casos de competencia desleal, siendo necesario implementar algún procedimiento por el cual se inspeccione y vigile el uso de las marcas registradas conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, para que así se logre estar en condiciones de cumplir de forma fehaciente con lo que establece éste ordenamiento legal.

### **CAPÍTULO 3**

#### **PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EFECTUADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Como se ha venido comentando a lo largo del presente estudio, es necesario implementar disposiciones legales precisas que regulen la actividad informática para conceder seguridad jurídica a las partes involucradas en el uso y las aplicaciones de ésta tecnología, por lo que, cabe señalar que en la legislación vigente en México, en específico dentro del Capítulo I, del Título Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo se observa que los procedimientos mediante los cuales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza la Inspección y Vigilancia para comprobar la observancia de la ley, son los siguientes:

- A) El Requerimiento de Informes y Datos, el cual consiste, de conformidad con el artículo 204 en relación con la fracción I del numeral 203 del ordenamiento legal antes invocado, en que el Instituto puede requerir por escrito a cualquier persona, a efecto de que le proporcionen los informes y datos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley, y
  
- B) Las Visitas de Inspección, mismas de las que se comentará más adelante.

Por consiguiente, no existe disposición alguna que establezca el Procedimiento idóneo para llevar a cabo la Inspección de Marcas utilizadas en Páginas de Internet.

### **3.1 MARCO LEGAL SOBRE EL USO DE MARCAS REGISTRADAS.**

Ahora bien, para un mayor entendimiento del tema en cuestión, es necesario mencionar, cual es la legislación actual que regula el uso de marcas registradas en México, por lo que es de señalarse en primer lugar al artículo 28 en su noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Tratados Internacionales en que México forma parte, aplicándose al caso en concreto el numeral 1708, del Capítulo XVII, de la Sexta Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; y los artículos 1, 2, 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 7, 7 bis, 9, 10 ter y 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De igual forma y en segundo lugar, cabe mencionar a los dispositivos del 87 al 98-Bis-9, del 203 al 212-Bis-2 y del 213 al 222 de la Ley de la Propiedad Industrial y en último lugar a los preceptos del 53 al 55 y del 71 al 79 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, debiendo destacar que sólo estos dos últimos ordenamientos legales regulan los procedimientos de Inspección y Vigilancia de las marcas registradas que debe efectuar la autoridad competente, puesto que las primeras se avocan a establecer las normas sustantivas que deben de regular el uso de las marcas en cuestión.

#### **3.1.1 Visitas de Inspección en Lugar Determinado.**

El artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente señala que las visitas de Inspección en lugar determinado, son aquellas que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

En éste tenor, de acuerdo a lo dispuesto en el dispositivo 205 de la Ley de la Materia, dichas visitas deben ser practicadas en días y horas hábiles, por conducto del personal autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. Sin embargo, el Instituto podrá autorizar que se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.

Por su parte, los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tienen la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar dichas visitas de inspección, siempre que se cumplan con las exigencias señaladas en el mencionado artículo 205 de la Ley de la Propiedad Industrial, asimismo tienen el derecho de hacer observaciones durante la diligencia o por escrito.

De igual forma, se levantará acta circunstanciada de toda visita de inspección, en la cual se hará constar los requisitos establecidos en el numeral 209 del ordenamiento legal invocado en el párrafo que antecede, ante la presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella se hubiese negado a proponerlos, lo anterior de conformidad con lo establecido en los dispositivos 203 fracción II, 205 al 212-Bis-2, de la Ley de la Propiedad Industrial y 71 al 74 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,

### **3.1.2 Infracciones y Sanciones Administrativas derivadas del Uso Indebido de Marcas Registradas.**

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 213 contempla las infracciones administrativas en que puede incurrir alguna persona para hacerse acreedora a las sanciones establecidas en el dispositivo 214 de dicha ley, además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios al afectado por la violación de los derechos que la ley le confiere, por lo que resulta necesario señalar, las infracciones más importantes que tienen relación con el tema desarrollado en el presente trabajo de investigación:

A) 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;

B) 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;

C) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

D) 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.

### **3.2 PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 203, 205, 208, 209, 210, 212, 216 Y DE CREACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 207-BIS, 207-TER, 207 QUATER, 209-BIS, 214-BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN SOBRE EL USO DE MARCAS REGISTRADAS, UTILIZADAS EN SITIOS DE INTERNET.**

Es menester hacer mención, que el principal objetivo del presente trabajo de investigación es vislumbrar el panorama legal que se tiene en México respecto de los medios informáticos, buscando establecer una alternativa que

se adecue a las necesidades actuales para efectuar un procedimiento de inspección y vigilancia que garantice la protección del uso en sitios de Internet de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que sirva como propuesta para una regulación más eficaz de las actividades industriales, comerciales y de los servicios que se presten a través de medios electrónicos, los cuales llevan inmersos los derechos marcarios que la Ley de la Propiedad Industrial protege, por consiguiente es necesario analizar el texto de todos los preceptos de la ley de la materia que regulan el procedimiento actual para realizar la inspección y vigilancia de las marcas registradas.

No obstante, consideramos que sólo en algunos de ellos se pueden asentar las bases para obtener una óptima y verdadera protección de los signos distintivos usados de manera virtual, en virtud de que la propuesta planteada en éste trabajo es motivada por la necesidad de proteger ante terceros, los derechos de las personas físicas o morales, titulares de alguna marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que ofrecen bienes o servicios en el mercado por medios electrónicos, procurando individualizarlos y distinguirlos de otros de su misma especie, con la finalidad de evitar su uso indebido, la competencia desleal y la imitación fraudulenta de productos o servicios que se observa a diario en nuestro país.

Asimismo, el objetivo manifiesto de la propuesta, es fomentar la protección y vigilancia de las marcas registradas utilizadas en internet, contribuyendo para que las pequeñas y medianas empresas no tengan un obstáculo más para su crecimiento, tal como lo es la competencia desleal mediante el uso de los signos distintivos de los que son titulares, lo cual se traduce en el progreso de México, mismo que se caracteriza como país subdesarrollado por el notable atraso tecnológico de su aparato productivo; ello se deriva de la falta de impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de que existe monopolización del avance científico y tecnológico por las grandes empresas, que son las que tienen mayor capacidad económica para investigar y desarrollar nuevos productos y procesos, como parte de su

estrategia para dominar el mercado e imponer sus condiciones en una competencia cada vez más desigual.

En este sentido, no es argumento válido sostener que una legislación similar a la de los países desarrollados, es el tipo de legislación que México necesita; pues es evidente la disparidad tecnológica entre nuestro país y los industrializados y, aún más: estos últimos, son generadores de tecnología en tanto que, nuestro país es importador de ella. Razón por la cual el marco jurídico que requiere México debe orientarse hacia la promoción de su desarrollo económico, tecnológico e industrial, favoreciendo la adaptación y asimilación de las tecnologías importadas, por lo que resulta indispensable un ajuste para encarar los desafíos derivados del empleo de los medios informáticos, y sobre todo, para estar preparados a los tiempos de globalización comercial, toda vez que no es posible enfrentar los retos y problemas derivados de los cambios internacionales con ordenamientos legales que datan de otras etapas del desarrollo económico, por lo que la legislación deberá estar acorde a los tiempos de una mayor competencia económica.

En virtud de lo anterior, a continuación se transcribe el texto vigente de los artículos, 203, 205, 208, 209, 210, 212, 216 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que sean comparados con la propuesta de su reforma:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>“<b>ARTICULO 203.-</b> Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:</p>	<p>“<b>ARTICULO 203.-</b> Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:</p>

<p>I.- Requerimiento de informes y datos, y</p> <p>II.- Visitas de inspección.”</p>	<p>I.- Requerimiento de informes y datos, y</p> <p>II.- Visitas de inspección.</p> <p><b>III.- Examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.”</b></p>
<p>“<b>ARTICULO 205.-</b> Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.</p> <p>El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.”</p>	<p>“<b>ARTICULO 205.-</b> Las visitas de inspección <b>y la examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología</b> se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.</p> <p>El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.”</p>
<p>“<b>ARTICULO 208.-</b> De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.”</p>	<p>“<b>ARTICULO 208.-</b> De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.”</p>

	<p><b><i>En el caso de la examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el presunto infractor o por su representante legal, o por el examinador si existiese negativa manifiesta de aquél.</i></b></p>
<p><b>“ARTICULO 209.-</b> En las actas se hará constar:</p> <p>I.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;</p> <p>II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;</p> <p>III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;</p> <p>IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;</p> <p>V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;</p> <p>VI.- Mención de la oportunidad que se</p>	<p><b>“ARTICULO 209.-</b> En las actas se hará constar:</p> <p>I.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;</p> <p>II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita.</p> <p><b><i>La examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología se llevará a cabo en cualquiera de las oficinas del Instituto;</i></b></p> <p>III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector <b>o examinador;</b></p> <p>IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia, <b>o</b></p>

<p>dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;</p> <p>VII.- Datos relativos a la actuación;</p> <p>VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;</p> <p>IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y</p> <p>X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.”</p>	<p><b>en el caso de examinación, el nombre del presunto infractor o de su representante legal;</b></p> <p>V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector; <b>o en el caso de examinación si fueron señalados por el presunto infractor o su representante legal, o por el examinador;</b></p> <p>VI.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado, <b>o al presunto infractor o su representante legal</b> de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector <b>o examinador</b> durante la práctica de la diligencia;</p> <p>VII.- Datos relativos a la actuación;</p> <p>VIII.- Declaración del visitado, <b>o del presunto infractor o su representante legal</b>, si quisiera hacerla;</p> <p>IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado, <b>o al presunto infractor o su representante legal</b> de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>hubiera hecho en el momento de la visita, <b>o de la examinación</b> y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y</p> <p>X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector <b>o al examinador</b>, y en su caso, la indicación de que el visitado, <b>o el presunto infractor o su representante legal</b> se negó a firmar el acta.”</p>
<p>“<b>ARTICULO 210.-</b> Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.”</p>	<p>“<b>ARTICULO 210.-</b> Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados, <b>o el presunto infractor o su representante legal</b> podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.”</p>
<p>“<b>ARTICULO 212.-</b> Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.”</p>	<p>“<b>ARTICULO 212.-</b> Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.</p> <p><b><i>En la examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología se dejará copia del acta levantada al presunto infractor o su representante legal en caso de</i></b></p>

	<p><i>estar presente, pero si no lo estuviera, se ordenará agregar la copia al expediente respectivo dejándose a disposición del interesado.”</i></p>
<p>“<b>ARTICULO 216.-</b> En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.”</p>	<p>“<b>ARTICULO 216.-</b> En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, <b>o <i>examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología</i></b> el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.”</p>

Asimismo, para robustecer lo anterior proponemos que se creen los artículos 207-Bis, 207-Ter, 207 Quater, 209-Bis y 214-Bis, que en la actualidad no existen en el ordenamiento legal antes invocado para que queden establecidos como a continuación se indica:

### PROPUESTA DE CREACIÓN

**“ARTICULO 207-Bis.- Se entiende por *examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología*, la que se practique en las oficinas y con el equipo tecnológico del**

***Instituto, con el objeto de vigilar el uso de marcas registradas, utilizadas en sitios de Internet en los que se ofrezcan o comercialicen bienes o servicios.”***

***“ARTICULO 207-Ter.- Para la examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, a fin de que comparezca a la oficina respectiva el día y hora que el Instituto señale a efecto de celebrar dicha examinación, la cual no se suspenderá ni se diferirá en ningún caso por la inasistencia del presunto infractor, salvo cuando de las actuaciones se desprenda que éste no fue debidamente notificado. Asimismo se le concederá un plazo de diez días contados a partir de que tenga verificativo la examinación, para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.***

***Para el caso en que el promovente no conozca el nombre del presunto infractor o de su representante legal, podrá solicitar se gire oficio al Centro de Información de Redes de México, a efecto de que éste proporcione el nombre o la razón social, así como el domicilio de la persona física o moral que tenga registrado como titular del nombre de dominio que identifique el sitio de Internet donde se haya cometido o se esté cometiendo la infracción”***

***“Artículo 207 Quater.- En caso de que existiera el temor fundado de que el presunto infractor pueda suspender el acto o hecho ilícito, con los cuales se presume que cometa la infracción, o inhabilite los medios electrónicos, ópticos o de***

***cualquier otra tecnología con la finalidad de evadir la examinación y por ende las sanciones previstas en la Ley, el promovente, previo a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de infracción, podrá tramitar ante notario público alguna fe de hechos de los mismos, a efecto de ofrecerla como elemento probatorio en el procedimiento respectivo, sin perjuicio de relacionar dicho documento en la celebración de la examinación.***

***“ARTICULO 209-Bis.- Para el caso de la examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, además de los requisitos anteriores en el acta se hará constar la dirección completa que aparece en el navegador del sitio de Internet donde se esté cometiendo la infracción, así como la descripción detallada del contenido del sitio que tengan relación con los puntos a desahogar que hayan sido señalados por el solicitante.”***

***“ARTICULO 214-Bis.- Para el caso de la examinación de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior, el Instituto ordenará girar oficio al Centro de Información de Redes de México, a efecto de que éste inhabilite, reasigne o cancele el nombre de dominio que identifique el sitio de Internet donde se haya cometido o se esté cometiendo la infracción.”***

Los ilícitos informáticos relacionados con las marcas registradas utilizadas en internet son unas de tantas actividades que se cometen casi con total impunidad, al no existir una adecuada regulación ni de la informática en

general, ni de los alcances de la Propiedad Industrial o de su relación con los medios o tecnologías informáticas, por lo que el proyecto planteado en el presente capítulo, introduce elementos de modernización que es necesario recoger, propone reglas, criterios y un marco legal más acorde a los requerimientos de los tiempos actuales y del porvenir, ya que está basada en el vacío existente en la legislación vigente, por lo que de acuerdo a este comparativo se observa que los encargados en crear las leyes en nuestro país han dejado en último término el ajuste requerido sobre las marcas usadas de forma virtual, el cual, resulta necesario para evitar que se cometan tantas infracciones e ilícitos que perjudiquen a las personas, tanto físicas, como morales que son titulares de los derechos marcarios protegidos por la ley.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las marcas o signos distintivos encuentran en las leyes e instituciones una regulación tradicional, difícil de adaptarse a cambios y novedades. Existe una costumbre o tradición de identificar como derechos de Propiedad Industrial sólo a aquellos que conocemos de forma material, tales como los que se aplican a los usos comerciales, industriales y de servicios.

SEGUNDA.- En contraste, las tecnologías y los medios informáticos han venido a traer nuevas formas de ver y manifestarse a la Propiedad Industrial, a través de un mundo virtual, puesto que la operación o uso de las computadoras y las redes de computadoras han dado origen, tal vez sin proponérselo, a diferentes maneras de relacionar de modo estrecho a los derechos de Propiedad Industrial con la actividad informática.

TERCERA.- La extraterritorialidad, el anonimato y la virtualidad, son entre otros, factores que existen en el mundo informático y que contrastan con las normas coloquiales existentes que rigen a los derechos de Propiedad Industrial y a todos los derechos en general, por lo que la falta o ineficacia de leyes, de demarcaciones territoriales o delimitación de espacios en la red, la imposibilidad de identificación y la impotencia de ubicar objetos virtuales, provocan que el sistema de comunicación a través de redes sea tierra de nadie.

CUARTA.- De allí surgen los hackers, crackers, ciberpiratas y otros delincuentes y personas que, por virtud de las situaciones descritas en el párrafo anterior, ya sea de manera voluntaria o involuntaria cometen diversos delitos e ilícitos que afectan tanto a la actividad informática como a derechos de diversa índole regulados por distintas leyes, por consiguiente, actividades como la ciberpiratería de marcas o signos distintivos es una forma de delincuencia a través de las tecnologías informáticas.

QUINTA.- Hasta el momento, las acciones legales existentes en México se pueden calificar como imprácticas e insuficientes, debido a que muchas de ellas no se adecuan a las actividades informáticas, por lo que muy pocos de los actuales recursos legales se pueden aplicar con eficacia a conflictos de naturaleza informática. Además en México no hay a la fecha mucho camino recorrido por las autoridades juzgadoras en este tipo de asuntos, por lo que la falta de experiencia en una correcta aplicación e interpretación de los escasos recursos legales con que se cuenta en la actualidad, aunado a la falta de conocimientos técnicos en la materia por parte de las autoridades, hacen más complicados los procedimientos legales para la resolución de asuntos.

SEXTA.- Salvo la situación de contados países, en donde ha existido una activa participación de órganos del Estado y de la autoridad pública, se puede decir que en general la administración y regulación de la actividad informática es sólo una situación de hecho y no de derecho, es decir, la actividad informática existe y se tolera, pero no se regula por la autoridad.

SÉPTIMA.- La mayoría de las normativas existentes, aplicables a la actividad informática, fueron creadas por las entidades que actúan como autoridades de facto para la asignación de direcciones o claves en Internet, con el objeto de intentar de alguna forma regular el espacio informático que les corresponde. Esas entidades dictan políticas y reglamentos a lo que deben someterse quienes soliciten dichos identificadores. En estos casos se establece una suerte de acuerdo de voluntades entre el ente que asigna direcciones y el solicitante de éstas, pero sin que el primero adquiera más obligación que la de no entregar el mismo identificador a otro. No obstante, debemos recordar que por el momento sólo las autoridades mexicanas tienen la facultad de otorgar y reconocer prerrogativas sobre cualquier actividad que se realice en nuestro país. Estas prerrogativas, además, se deben establecer en las leyes correspondientes para efectos de que tengan el carácter de obligatorias y aplicación erga omnes.

## FUENTES CONSULTADAS

### 1.- BIBLIOGRAFICAS

- **ÁLVAREZ SOBERANIS, Javier.** La regulación de las Invenciones, Marcas y de la Transferencia Tecnológica, editorial Porrúa, México 1979.
- **BECERRA RAMÍREZ, Manuel.** Derecho de la Propiedad Intelectual, primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2000.
- **CARBALLAR, José A.** Internet El mundo en sus manos, Editorial Addison Wesley Iberoamericana, S.A., México, 1994.
- **CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo.** El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, tercera edición, Cárdenas editor Distribuidor, México 2003.
- **JALIFE DAHER, Mauricio.** AsPECTOS Legales De las Marcas en México, sexta edición, editorial Sista 2002.
- **MAGALLÓN ROJAS, Ivor D' Aldano.** Propiedad Intelectual. Vadell Hermanos Editores, Editorial Melvin, 1997.
- **MILLÉ, Antonio.** III Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Barreiro y Ramos. Uruguay, 1997.
- **MOLINA SALGADO, Jesús Antonio.** Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, primera edición, Porrúa, México 2003.
- **MUÑOZ MERCADO, Santiago.** La Regulación en la Red. Editorial Taurus, Barcelona España, 2000.
- ----- ----- ----- Poder y Derecho en Internet. Editorial Taurus, Barcelona España, 2000.
- **NAVA NEGRETE, Justo.** Derecho de las Marcas, primera edición, Porrúa, México 1985.
- **PEREZ NIETO, Leonel.** Derecho Internacional Privado. Parte General. Editorial Harla. Novena edición. México, 1995.
- **RANGEL MEDINA, David.** Derecho De la Propiedad Industrial e Intelectual, segunda edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1992.

- ----- ----- Tratado de Derecho Marcario, primera edición, Editorial Libros de México, México, 1960.
- **REYES LOMELÍN, Arturo David.** La Protección de la Marca Registrada mediante acciones civiles, segunda edición, Porrúa, México, 2003.

## 2.- LEGISLATIVAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Código de Comercio.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

## 3.- HEMEROGRAFICAS

- **PÉREZ ALEJANDRO, Gabriel.** Resolución alternativa de disputas como respuesta a la problemática de los nombres de dominio, Revista Derecho y Nuevas Tecnologías, año 2, número 3, Buenos Aires, Argentina, 2001, p. 103.

## 4.- ECONOGRÁFICAS

- **CABANELLAS, Guillermo.** Diccionario de Derecho Usual. Tomo II. Bibliográfica Omeba. Argentina, 1968.
- **DE PINA, Rafael.** Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. Decimoséptima edición. México, 1991.

- **DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.** Real Academia Española. Editorial Espasa-Calpe, S.A. Decimonovena edición. Madrid, 1970.
- **DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO.** Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Editorial Porrúa. México, 1993.
- **ENCICLOPEDIA SALVAT DICCIONARIO.** Salvat Editores, S.A. México, 1983.

## 5.- ELECTRÓNICAS

- **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Informe Final sobre el proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial relativo a los nombres de dominio de Internet, 30 de abril de 1999, [En línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.doc> 25 de Noviembre de 2010. 6:30 PM.
- **INTERDOMAIN.** Preguntas Frecuentes. Creada en Julio de 1997. Última Modificación 22 de Mayo de 2009. [En línea] Disponible: <http://www.interdomain.es/publica/faqs/faq1.jsp> 25 de Noviembre de 2010. 6:45 PM.
- **INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS.** (Corporación de Internet para los Nombres y Números Asignados) Quienes Somos. 26 de Marzo de 2007. [En línea] Disponible: <http://www.icann.org/tr/spanish.html> 25 de Noviembre de 2010. 5:30 PM.
- **INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS.** (Corporación de Internet para los Nombres y Números Asignados) Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. (Políticas de Solución de Controversias de Nombres de Dominio) 20 de Octubre 2008. [En línea] Disponible: <http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm> 25 de Noviembre de 2010. 5:45 PM.
- **NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO S.C.** (Centro de Información de Redes de México) Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP). 2 de abril de 2009. [En línea] Disponible: <http://www.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas LDRP> 25 de Noviembre de 2010. 4:00 PM.
- **NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO S.C.** (Centro de Información de Redes de México) Políticas de Nombres de Dominio de NIC México Registrar 2 de abril de 2009. [En línea] Disponible: <http://www.nic.mx/static/nichtml/Políticas Generales de Nombres de Dominio.pdf> 25 de Noviembre de 2010. 4:30 PM.

## ANEXOS

### A1.- CLASIFICACIÓN DE NIZA

Actualmente son 45 clases (34 para productos y 11 para servicios).

Los productos son aquellos bienes o artículos que van a llevar su marca y que a través de ésta el consumidor los va a identificar en el mercado. Y los servicios son aquellas actividades que realiza en favor de terceros y que pretende identificar con su marca.

Los títulos de las clases o encabezados de la Clasificación Internacional, son los siguientes:

#### **PRODUCTOS**

Clase 1 Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

Clase 2 Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

Clase 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7 Maquinas y maquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

Clase 8 Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; maquinas de afeitar o rastrillos.

Clase 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11 Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

Clase 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.

Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapeados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15 Instrumentos musicales.

Clase 16 Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la manufactura; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18 Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

Clase 19 Materiales de construcción (no metálicos); tubería rígida no metálica para la construcción; asfalto, brea y betumen; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos.

Clase 21 Utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

Clase 22 Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); materiales textiles fibrosos en bruto.

Clase 23 Estambres e hilos, para uso textil.

Clase 24 Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25 Vestuario, calzado, sombrerería.

Clase 26 Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27 Alfombras, tapetes, esteras, linóleo y otros materiales para recubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

Clase 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31 Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.

Clase 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

## **SERVICIOS**

Clase 35 Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

Clase 36 Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.

Clase 37 Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

Clase 38 Telecomunicaciones.

Clase 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40 Tratamiento de materiales.

Clase 41 Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software.

Clase 43 Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

Clase 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45 Servicios legales; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos.

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los Títulos de las Clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza, Novena Edición), Parte I y II (Lista de Productos y Servicios por Orden Alfabético y Ordenados por Clase , respectivamente, puestas en circulación el 15 de diciembre del 2006), publicada su traducción en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplares Extraordinarios 52 y 53, para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio en concreto.

**A2.- CRITERIOS APLICABLES EN CASO DE QUE UN PRODUCTO O UN SERVICIO NO PUEDA CLASIFICARSE CON AYUDA DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS O DE LAS LISTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA.**

Respecto a Productos:

a) Un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;

b) Un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radiodespertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);

c) Las materias primas, en bruto o semi-elaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;

d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase que este último, sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);

e) Si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;

f) Los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.

Respecto a Servicios:

a) Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;

b) Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38).