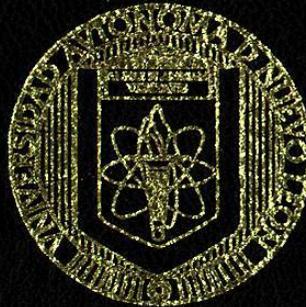


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA



LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
(MARCAS REGISTRADAS)

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRIA EN DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO

PRESENTA

LIC. ALEJANDRO GARZA OCHOA

ASESOR: LIC. OSCAR H. GONZALEZ AGUILAR

MONTERREY, N. L.

ENERO DEL 2003

LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL (MARCAS REGISTRADAS)

A. G. O.

TM
K1
FDYC
2003
.G376

2003



1020149772

m

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA



**LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
(MARCAS REGISTRADAS)**

TESIS

**PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRIA EN DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO**

PRESENTA

LIC. ALEJANDRO GARZA OCHOA

ASESOR: LIC. OSCAR H. GONZALEZ AGUILAR

MONTERREY. N. L.

ENERO DEL 2003

988 225

TM
KI
FDYC
2003
.E376



FONDO
TESIS

DEDICATORIAS

A DIOS: *Por haberme dado la oportunidad de llegar hasta aquí y estar conmigo en cada etapa de mi vida*

A MI PADRE: *Por ser mi segunda escuela y mi guía en esta dura carrera profesional.*

A MI MADRE: *Por ser el ejemplo de vida que he procurado llevar día a día y por su apoyo incondicional.*

A MI ESPOSA: *Por ser la persona que me da su cariño y apoyo cada día para salir adelante.*

A MIS HIJOS: *Alejandro, Adrian y Alan por ser la motivación de todo el esfuerzo realizado en este trabajo y por ser el orgullo mas grande de mi vida.*

A MIS HERMANOS: *José Luis por ser un compañero y amigo incansable durante el camino de nuestras vidas y Paloma por ser un gran ejemplo de vida.*

Gracias.

AGRADECIMIENTOS

- *Muy especialmente para el Lic. Oscar H. González Aguilar por todo el tiempo y esfuerzo realizado en este trabajo como Asesor.*
- *A mis maestros por la enseñanza transmitida durante la maestría: Lic. Everado Flores Cantu, Lic. Abelardo Gorena, Lic. Fernando Margain Berlanga, Lic. Carlos Salas, Lic. Oscar H. González.*
- *A mis compañeros de la maestría por todo su apoyo durante los cursos académicos. En especial a mi compañera y amiga Lic. Marcela Denisse Leal Alanis.*
- *A mi tío Lic. Sergio Castillo Santillana por el ejemplo que representa y a mi primo Lic. Sergio A. Castillo Ochoa por ser como un hermano.*
- *A mi amigo y compañero de oficina Lic. Armando Escamilla Torres.*

Gracias.

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
I- ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	
1- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
1.1 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN	5
1.2 MARCO JURÍDICO	7
1.3 OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	8
1.4 LA PROPIEDAD INTELECTUAL	15
1.5 FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RECONOCIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE	— 16
2- SIGNOS DISTINTIVOS	
2.1 DEFINICIÓN	17
2.2 TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS	20
2.3 LA MARCA REGISTRADA	21
2.4 TIPOS DE MARCA	22
2.5 PRINCIPIOS QUE LOS RIGEN	33
2.6 SU REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES	35

II- EJERCICIOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3- LA COMPETENCIA DESLEAL

3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL	42
3.2 CASOS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIA DESLEAL	45
3.3 COMPETENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	51
3.4 OBJETO DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE MARCAS REGISTRADAS	53

4- CRITICAS A LA PROBLEMATICA ACTUAL

4.1 LAGUNAS	53
-------------------	----

5- CONCLUSIONES

	55
--	----

BIBLIOGRAFÍA	57
---------------------------	----

ANEXOS	60
---------------------	----

INTRODUCCIÓN

En el ámbito internacional los niveles de protección que ofrece un sistema de Propiedad Industrial en el país, está íntimamente relacionado con el papel que juegan las políticas industrial y tecnológica en la modernización de sus distintos sectores. De esta manera, si la economía de un país se encuentra en un ambiente caracterizado por una globalización y apertura internacional, como es el caso de México, será necesario que este cuente con una sólida y clara política de registro de los derechos de Propiedad Industrial y su correspondiente defensa que promueva el desarrollo económico de las empresas.

Es importante tomar en cuenta que un sistema de Propiedad Industrial moderno deberá basar su fortaleza en la confluencia y armonización de sus preceptos jurídicos con las tendencias internacionales.

A nivel mundial el organismo que maneja las cuestiones referentes a las marcas es la OMPI que es una organización internacional dedicada a garantizar la protección de los derechos de los creadores y propietarios de propiedad intelectual a nivel mundial, y asegurar el reconocimiento y recompensa a los inventores y autores por su invención. Los 171 estado miembros de la OMPI representan en la actualidad el 90% de los países del mundo.

Dentro de las tares de la OMPI son las siguientes:

- La administración internacional de Tratados
- La representación de asistencia a gobiernos, organizaciones y el sector privado
- El seguimiento de los avances en la materia

- La armonización y simplificación de las normas de las prácticas pertinentes.

A nivel nacional la encargada de velar por los derechos de las marcas es el **IMPI (INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)** desde el 27 de Junio de 1991 se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y posteriormente cambia de nombre por el de **Ley de Propiedad Industrial** y su Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto del 1994 y entró en vigor el 1 de Octubre de 1994, cabe comentar que la última reforma importante para nosotros por el tema que se estudia fue el 17 de Mayo de 1999.

I- ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN

Antes de entrar al estudio del mundo jurídico y económico de las marcas registradas, nos parece pertinente hacer algunas anotaciones históricas y Constitucionales del régimen de las marcas.

Como es de explorado derecho, las marcas son la figura mas importante (junto con la patente de inventos) de lo que conocemos como Propiedad Industrial (de ahí el nombre de nuestra legislación especial), la cual, a su vez forma parte de un mundo mas amplio de este tipo de figuras (como los derechos de autor), tal es el caso de la Propiedad Intelectual.

En efecto, se dice que la Propiedad Intelectual estudia los inventos, los signos distintivos o las creaciones que han sido materializadas por un individuo gracias a su vocación creadora o intelectual. Por eso, podemos decir que todo lo que originalmente nace del intelecto de un individuo es parte de su Propiedad

Intelectual, y desde luego, es susceptible de protegerse por medio de cualquiera de sus figuras.

En el caso que nos ocupa, las marcas, es importante mencionar que los antecedentes históricos de los que se tiene conocimiento, se remontan a la necesidad de marcar el ganado (en la mayoría de los casos con acero y fuego) como una actividad de diferenciar un lote de propiedad de un ganadero determinado. Esta actividad se encuentra vigente hoy en día. Sin embargo, resulta claro que la necesidad de diferenciar o distinguir un producto o un servicio dadas las innumerables actividades comerciales e industriales que conocemos hoy en día, resulta ser una cuestión de primera necesidad para cualquier agente económico que compita en el mercado.

Así las cosas, hacemos referencia a la prohibición de los monopolios en México consagrada en el artículo 28 de nuestra Carta Magna. En efecto, dicho precepto legal en su primer párrafo estipula que en los Estados Unidos Mexicanos están prohibidos los monopolios, así como las prácticas monopólicas, para el debido funcionamiento del mercado de bienes y servicios, que tiene su origen en la libertad de oficio consagrada también en la Constitución.

Sin embargo, en los párrafos subsecuentes, nuestra carta Magna enumera las excepciones legales a este principio general antimonopolio, siendo así como nace el régimen constitucional legal de Petróleos Mexicanos como actividad monopólica de facto, pero legal de derecho, o la actividad monopólica de facto del Banco de

México, pero legal de derecho. En esta misma tesitura, haciendo referencia al Séptimo Párrafo de dicho precepto constitucional, encontramos que “tampoco serán considerados monopolios las creaciones de los autores, las invenciones, etc. que sean concedidas por el estado temporalmente”.

En efecto, lo anterior no es otra cosa que la exclusividad (o monopolio) de explotación de los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual a favor de sus titulares, que encuentran una excepción legal Constitucional al principio antimonopolio, pues recordemos que uno de los derechos mas importantes a favor de un titular de un derecho marcario es justamente la exclusividad temporal de usar su marca.

1.2 MARCO JURÍDICO

Nuestra Carta Magna en el Artículo 28 nos expone que no existirán monopolios, pero hace una excepción y está es la que rige el tema sobre lo que versa la Tesis, dicho artículo a la letra dice: “Art. 28: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En el Séptimo Párrafo dice que “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

Con base en nuestra constitución, nace la Ley de Propiedad Industrial la cual ha ido sufriendo diversos cambios la ultima que es en la que nos basamos para esta Tesis es la publicada en el Diario Oficial en fecha 2 del mes de Agosto de 1994, con sus modificaciones el 17 del mes de Mayo de 1999.

1.3 OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

La Propiedad Industrial ha tenido repercusiones en todo el mundo ya que desde hace muchos siglos ha existido el comercio internacional y en este se han dado muchas luchas en cuanto a la competencia comercial, a está competencia que se a ido dando con la finalidad de acabar comercialmente con un competidor se le a llamado **Competencia Desleal** . Por otro lado, México ha suscrito una serie de importantes Acuerdos Comerciales con otros países en los cuales se ha insertado un capítulo relativo a la propiedad industrial, tales como:

a) Convenio de Paris para la protección de la propiedad Industrial y se llevo en la Ciudad de Paris, Francia y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1976 y en donde nos comprometemos, por un lado a la creación de una ley regulatoria en materia de propiedad industrial y por otro lado a la lucha o defensa contra la piratería y la **Competencia Desleal**.

b) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1 de Enero de 1994.

En el primer punto del **ADPIC** que mencionamos en el párrafo anterior en donde debía de crearse una ley regulatoria, esta es la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, modificado para estos fines en 1994 por el Presidente Zedillo y en referente al segundo punto que mencionamos en el párrafo anterior contra la

piratería y la competencia desleal en la misma ley se dan los pasos a seguir para combatir dichas formas desleales de competencia.

Los **tratados internacionales** que regulan la propiedad industrial se agrupan en diferentes categorías, atendiendo más que a su aspecto bilateral o multilateral, al objeto de los mismos; Tratados que tienen como fin la protección de la propiedad industrial: Su objeto es otorgar a las partes, los lineamientos necesarios para proteger estos derechos en los otros países miembros, tal es el caso del “Convenio de Paris para la protección de la propiedad Industrial”, entre otros.

Estos tratados que a través de sus disposiciones a la armonización de las legislaciones nacionales, con el fin de simplificar el procedimiento de registro, uniformarlo o facilitar la identificación de los productos o servicios que se pretenden amparar, tal es el caso de los **tratados de Clasificación de Productos y Servicios**, entre los que se encuentran:

- El arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios,
- El Arreglo de Viena para la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de Marcas
- El tratado sobre el Derecho de Marcas.

Existen otros **Tratados Multilaterales** orientados a la creación de una marca con carácter internacional, como lo son:

- El Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

- El protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas

Los Tratados de Libre comercio que si bien su fin fundamental es la libre circulación de mercancías, contienen un capítulo de propiedad industrial, como lo son:

- El tratado de Libre Comercio de América del Norte
- El tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela
- Tratado de Libre comercio entre México y Bolivia
- Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica
- El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad relacionados con el Comercio (ADPIC).

Uno de los Tratados mas importantes para el registro de marcas y en donde mas países participan es el "Convenio de París para la protección de la propiedad industrial", este Tratado en materia de marcas, establece una regulación especial para las marcas notoriamente conocidas y contiene reglas relativas a la represión de la competencia desleal.

El Convenio contiene disposiciones legales de derecho internacional público, que regula los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y establece los Órganos de la Unión creados por el Convenio. Este Tratado tiene como miembros a 144 países que se mencionan a continuación, así como la fecha desde que son miembros:

Albania	8-sep-00	Jordania	11-abr-00
Alemania	1-ene-95	Kenya	1-ene-95
Angola	23-nov-96	Kuwait	1-ene-95
Antigua y Barbuda	1-ene-95	Lesotho	31-may-95
Argentina	1-ene-95	Letonia	10-feb-99
Australia	1-ene-95	Lieshtenstein	1-sep-95
Austria	1-ene-95	Lituania	31-may-01
Beahrein, Reino de	1-ene-95	Luxemburgo	1-ene-95
Bangladesh	1-ene-95	Madagascar	17-nov-95
Barbados	1-ene-95	Macao, China	1-ene-95
Bélgica	1-ene-95	Malasia	1-ene-95
Belice	1-ene-95	Malawi	31-may-95
Benin	22-feb-96	Maldivas	31-may-95
Bolivia	12-sep-95	Malí	31-may-95
Botswana	31-may-95	Malta	1-ene-95
Brasil	1-ene-95	Marruecos	1-ene-95
Brunei Darusssalam	1-ene-95	Mauricio	1-ene-95
Bulgaria	1-dic-96	Mauritania	31-may-95
Burkina Faso	3-jun-95	México	1-ene-95
Burundi	23-jul-95	Moldova	26-jul-01
Camerún	13-dic-95	Mongolia	29-ene-97
Canadá	1-ene-95	Mozambique	26-ago-95
Chad	19-oct-96	Myanmar	1-ene-95
Chile	1-ene-95	Namivia	1-ene-95
China	11-dic-01	Nicaragua	3-sep-95
Chipre	30-jul-95	Nigeria	1-ene-95
Colombia	30-abr-95	Níger	13-dic-96
Comunidad Europea	1-ene-95	Noruega	1-ene-95
Congo	27-mar-97	Nueva Zelandia	1-ene-95
Corea, Republica de	1-ene-95	Omán	9-nov-00
Costa Rica	1-ene-95	Países Bajos-	para el reino de los países

Cote d'ivoire	1-ene-95	Bajos en Europa y para las antillas
Croacia	30-nov-00	Holandesas
Cuba	20-abr-95	Pakistán
Dinamarca	1-ene-95	Panamá
Djibouti	31-may-95	Papua Nueva Guinea
Dominica	1-ene-95	Paraguay
Ecuador	21-ene-96	Perú
Egipto	30-jun-95	Polonia
El Salvador	7-may-95	Portugal
Emiratos Árabes Unidos	10-abr-96	Qatar
Eslovenia	30-jul-95	Reino Unido
España	1-ene-95	Republica Centroatricana
Estados Unidos de América	1-ene-95	Republica Checa
Estonia	13-nov-99	Republica Democrática del Congo
Fiji	14-ene-96	Republica Dominicana
Filipinas	1-ene-95	Republica Eslovaca
Finlandia	1-ene-95	Republica Kirguisa
Francia	1-ene-95	Rumania
Gabón	1-ene-95	Rwanda
Gambia	23-oct-96	Saint kittsynevis
Georgia	14-jun-00	Santa lucía
Ghana	1-ene-95	San Vicente y las Granadinas
Granada	22-feb-96	Senegal
Grecia	1-ene-95	Sierra Leona
Guatemala	21-jul-95	Singapur
Guinea	25-oct-95	Sri Lanca
Guinea-Bissao	31-may-95	Sudáfrica
Guyana	1-ene-95	Suecia
Haití	30-ene-96	Suiza
Honduras	1-ene-95	Suriname
Hong Kong, China	1-ene-95	Swazilandia

Hungría	1-ene-95	Tailandia	1-ene-95
India	1-ene-95	Tanzanía	1-ene-95
Indonesia	1-ene-95	Territorio Aduanero distinto de Taiwán	
Irlanda	1-ene-95	Penghu, Kinmen y Matsu	1-ene-02
Islandia	1-ene-95	Togo	31-may-95
Isla Salomón	26-jul-96	Trinidad y Tobago	1-mar-95
Israel	21-abr-95	Túnez	29-mar-95
Italia	1-ene-95	Turquía	26-mar-95
Jamaica	9-mar-95	Uganda	1-ene-95
Japón	1-ene-95	Uruguay	1-ene-95
		Venezuela	1-ene-95
		Zambia	1-ene-95
		Zimbabwe	5-mar-95

Dentro de lo estipulado en este Tratado se estipulan como puntos importantes a relucir los siguientes puntos:

a) El Principio de Trato Nacional: La Convención está sustentada en el principio de Trato Nacional, por virtud del cual los titulares de derechos de países miembros en cumplimiento con las disposiciones de la Ley, tendrán en otro País miembro una protección legal de sus marcas, igual a aquéllas de los nacionales de ese País.

b) El Derecho de Prioridad: El Derecho de Prioridad se refiere a patentes y marcas, así como a otras figuras de propiedad industrial. En materia de marcas, la prioridad consiste en el derecho que tiene el solicitante de un registro, para reclamar un derecho preferente, en un País miembro del Convenio, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País de origen. Es necesario exhibir una copia de la solicitud presentada en el País de origen, traducida al idioma del País de que se trate. Reconocida la

prioridad, el titular contará con un mejor derecho en el caso, que un tercero pretenda registrar la misma marca o una similar en grado de confusión.

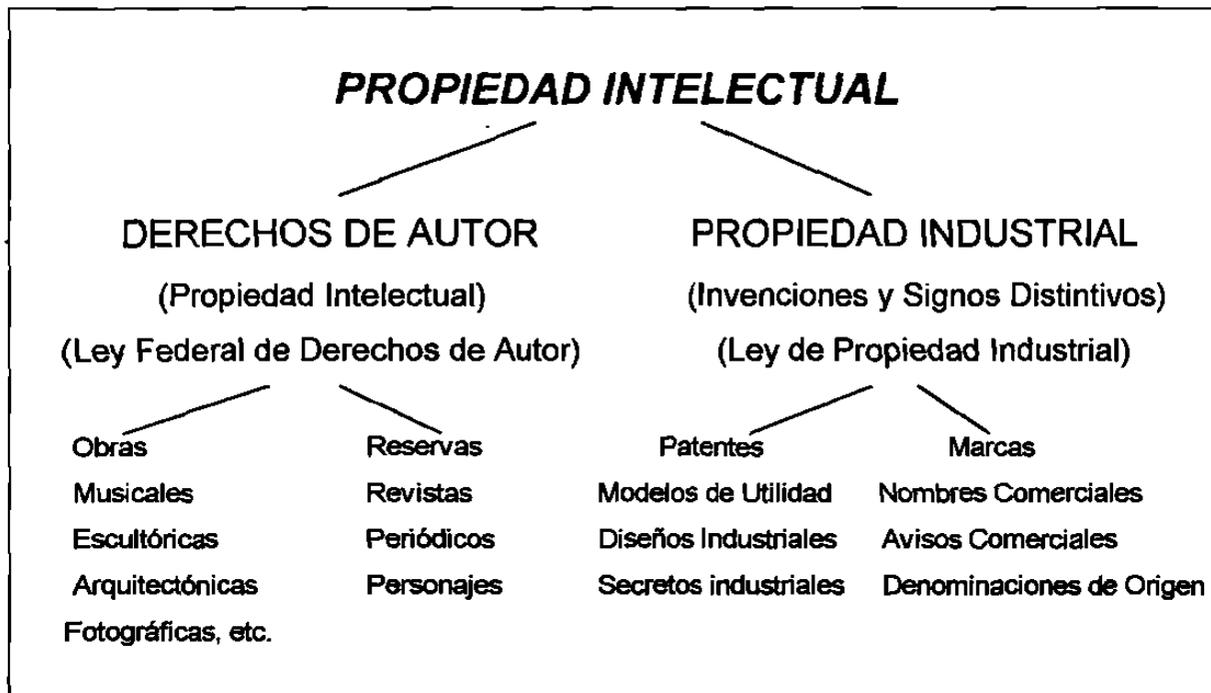
c) Las Marcas Notorias: En el Artículo 6bis, se confiere protección a las marcas notoriamente conocidas, previéndose la posibilidad de rehusar o invalidar el registro y de prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituyan la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión de una marca, que la autoridad competente del país del registro o del uso, estime notoriamente conocida para aplicarse a productos idénticos o similares. Este principio ha sido reconocido y ampliado a las marcas de servicios en otros tratados internacionales en materia de libre comercio.

d) La Cláusula Telle-Quelle(Tal cual es): La cláusula contenida en el Artículo 6quinques, conocida como Telle-Quelle, consistente en el reconocimiento a toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el País de origen, ha ser admitida para su depósito y protegida “tal cual es” en los demás países de la Unión, salvo las condiciones que se señalan en el precepto de derechos adquiridos de terceros en el País donde la protección se reclama o cuando la marca esté desprovista de todo carácter distintivo o cuando sea contraria a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.

e) La Represión a la Competencia Desleal: Contiene principios para reprimir la competencia desleal en el Artículo 10bis. Por Competencia Desleal se entiende todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Los Países miembros de la Unión están obligados asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra ella. Se busca prohibir, entre otras conductas, cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor.

1.4 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es común que en el medio jurídico se mencione o se confunda la Propiedad Intelectual con la Propiedad Industrial, vale la pena hacer mención que el primero de ellos se refiere a las obras literarias, musicales, pictóricas o de dibujo, escultóricas, arquitectónicas, programas de televisión y radio, cinematográficas, programa de computo, fotográficas, obras de arte aplicada de compilación, periódicos y personajes, libros y revistas; cuando nos referimos a Propiedad Industrial nos referimos a registrar marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, marcas colectivas y las patentes, así como los modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos. A continuación se describe en un cuadro explicativo lo que mencionamos en este punto:



1.5 FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RECONOCIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE

La Ley de Propiedad Industrial vigente en el país nos marca dos figuras fundamentales de donde se ramifica la Ley en mención y se describen a continuación:

a) Invenciones: Que es considerada como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Como ejemplo: son periódicos, personajes, musicales, pictóricos o de dibujo, escultóricas, arquitectónicas, programas de radio y TV., cinematografía, obras de arte, etc.

b) Signos Distintivos: Cualquier signo, o cualquier combinación de signos, que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros de su misma especie. Como ejemplo: son las marcas, los avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

En esta trabajo de tesis nos enfocaremos a una de las ramas de los signos distintivos que son las **marcas**, figura mas importante de este tema dentro de la Propiedad Industrial, ya que es el que nos ocupa.

2- SIGNOS DISTINTIVOS

2.1 DEFINICIÓN

La definición de signo distintivo la podríamos definir como menciona Arturo Cauqui que “son aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquéllos”.

El Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que la marca es “todo signo visible (en mi concepto vale la pena hacer énfasis en estas palabras) que distinga productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado”. 1. Nuestra abrogada legislación, la Ley de Invenciones y Marca, en su artículo 87 definía a dos tipos de marcas: Las marcas de servicios y la de productos. Disponía “la marca de servicios son signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie”. 2. Muchos de nuestros autores especializados en la materia como lo es el autor David Rangel Medina. 3. Define como una marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”. En cambio el autor Rafael de Pina. 4. A diferencia de Rangel Medina nos comenta que una marca es un “signo o medio material de cualquier clase adoptado para señalar y distinguir de sus similares determinados productos o servicios. “ El autor Joaquín Rodríguez y Rodríguez, define a la marca como “la

señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquiriente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante queda a salvo de la competencia desleal que le hicieren los que pretenden utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores, o no acreditados". 5. Aquí podemos ver una diferencia entre el autor Rangel Medina y el autor Rodríguez y Rodríguez por una parte con el autor de Pina de Vara por otra parte, en el cual los primeros hacen referencia a los comerciantes, industriales y prestadores de servicios y el Dr. De Pina solo habla de los signos o medios materiales sin importar cual sea la profesión del titular.

El autor C.E. Mascareñas comenta que "la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas". 6. En cambio el autor Nava Negrete afirma que la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir 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. El autor Jaime Álvarez Soberanis nos comenta que la marca es "todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros". 7. En cambio la Organización Mundial de la Propiedad Industrial define a la marca. 8. como "un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas". El autor Mario Bauche nos comenta que para él una marca "es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos".9.

Muchos de los autores nombran en sus definiciones a los comerciantes como las personas que pueden ser titulares de una de una marca y claro por que el mismo

Código de Comercio así llama a las personas que hacen del comercio su profesión diaria. El autor Mauricio Jalife da una explicación acerca de las personas que pueden ser titulares de una marca y nos comenta que “No es necesario acreditar la calidad de comerciante; industrial o prestador de servicios, de conformidad a los principios legales aplicables (Código de Comercio y leyes fiscales), el registro se podría considerar nulo”. 10. Aquí el autor al hablar de las leyes fiscales se refiere al artículo 16 del Código Fiscal Federal relativo a las actividades empresariales.

Por consiguiente nos comenta el mismo autor que nuestra antigua ley “reconocía a favor de cualquier persona el derecho de registrar una marca, la LPI lo restringe a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios”. 11. En el artículo 87 de la LPI establece que “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten”. 12. Con esto podemos decir que la LPI solo reconoce como al titular de una marca a un comerciante, industrial o prestador de servicio, por que si el titular no acredita su personalidad de comerciante, industrial o prestador de servicio la marca podría ser nula. Es correcto que solo los comerciantes, industriales o prestadores de servicios, puedan ser titulares de una marca por que son los únicos que según el Código de Comercio hacen del comercio su profesión diaria. Por ejemplo imaginemos que la persona que inventó el refresco “COCA COLA”, en sus inicios haya sido médico, y desarrollado la formula de este refresco, y empezándola a vender. Al momento que esta persona se dedica al comercializar su refresco, de inmediato, pasa a ser comerciante por que ahora hace del comercio su profesión diaria. Es por eso que solo los comerciantes, industriales o prestadores de servicio ante la autoridad competente para que se le otorgue el título de la marca, ya que a la autoridad solo le importa que la marca en cuestión sea utilizada.

Aunque muchos autores tengan diferentes modos de emplear la definición de lo que es una marca todos llegan al mismo sentido o al mismo significado. Por lo anterior podemos decir que una marca es todo signo distintivo conformado, ya

sea. por palabras o diseños, y cuyo objeto es diferencia un producto o un servicio de otro.

2.2 TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS

Los diferentes signos distintivos que existen están contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial son los siguientes:

- A) **Marcas**
- B) **Marcas Colectivas**
- C) **Avisos Comerciales**
- D) **Nombres Comerciales**

Art. 96: Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de **marca colectiva** para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

En lo referente a los avisos comerciales nos dice la LPI en su **Art. 100:** Se considera **Aviso Comercial** a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

En cuanto a los nombres comerciales la LPI nos señala en su **Art. 105:** El **Nombre Comercial** de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de

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

2.3 LA MARCA

Existen diferentes definiciones de marca tal es el caso de Genaro Góngora Pimentel que nos menciona que las marcas son “los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”.

La marca según la LPI en su Art. 88 dice: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Es importante mencionar que una persona física o moral puede ser el titular de una marca registrada, así mismo la LPI reconoce que “las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, podrán solicitar el registro de dicha marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros”, reconociendo con esto las **marcas colectivas**.

La principal función de la marca es servir como elemento de identificación de satisfactores que genera el sector productivo. Por lo tanto, el énfasis principal se debe poner en la eficacia distintiva de la marca.

La eficacia que tiene el registro de una marca se puede apreciar desde dos puntos de vista:

a) Para el empresario: Porque le permite distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores.

b) Para el consumidor: Porque la marca constituye una garantía para obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desea y elegir los de su preferencia gracias a ella.

2.4 TIPOS DE MARCA

Existen cuatro tipos de marcas que se mencionan y explican a continuación:

1.- NOMINATIVA: Es cuando se desea registrar una o varias palabras.

2.- INNOMINADA: Es cuando se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabra.

3.- MIXTA: Es cuando se desea registrar la combinación de cualquiera de la anteriormente mencionadas.

4.- TRIDIMENSIONAL: Es cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envases del producto, en tres dimensiones.

Ahora bien los que pueden constituir una marca según la LPI en su Art. 89 son los siguientes signos:

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

Cabe mencionar que tal y como existe los signos distintivos registrables la misma ley nos menciona en que casos no se podrán registrar las marcas y estos casos son los que menciona el Art. 90 de la misma Ley de Propiedad Industrial que a la letra dice: No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretenda 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 del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

- 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 números 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;
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 ó 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 notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio,

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión.

Ya mencionamos que clases de marcas existen, así como su definición, también comentamos que signos pueden ser registrables y sus excepciones que sería lo que no podemos registrar, Ahora bien el ámbito de protección que otorga una marca se circunscribe a los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, Nuestro país, aún sin ser miembro, ha optado por observar la última versión de la Clasificación Internacional que deriva del Arreglo de Niza, abandonando la observancia de la "llamada clasificación nacional". Al renovarse los registros de marcas existentes, éstos se clasificaron atendiendo a las clases del nuevo listado. Cabe comentar que este sistema facilita en materia Internacional a los extranjeros ya que al estandarizarse la clasificación en todos

los países, teniendo una particular importancia en los casos en que se reclama la prioridad.

La clasificación de productos y servicios se acaba de reformar en el reglamento de la LPI y actualmente se dividen en 34 de productos y 11 de servicios, dando un total de 45 clases, este reglamento se reformo el día 10 de Septiembre del 2002, sin embargo los productos y 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 está, correspondiendo al IMPI establecer los criterios de interpretación y aplicación de las clasificaciones. Como ya comentamos existen para el registro de las marcas 45 clases, a esto lo llamamos el principio de especialidad, que quiere decir en que rama o clase queremos registrar un producto o servicio, dichas clases las mencionaremos a continuación para su entendimiento o comprensión, dichas clases se estipulan en lo que se establece en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su Art. 59: La clasificación de productos y servicios a que se refiere el Art. 93 de la LPI, que mencionaremos mas adelante.

Las marcas de servicios han cobrado un enorme auge en el contexto de la economía mundial, dando lugar a que las legislaciones de diversos países las adoptaran dentro de sus normas, otorgándoles una protección similar a aquellas de las marcas de productos. En nuestro país, el reconocimiento de las marcas de servicio se estableció hasta 1976 al ser promulgada la Ley de Invenciones y Marcas. Sin embargo, fue hasta 1982, cuando al promulgarse el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, se incluyeron dentro de la clasificación oficial diversos rubros de marcas de servicios.

A continuación mencionamos las clases antes mencionadas a fin de comprenderlas y entenderlas individualmente:

I. Productos:

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales, lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas: cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

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

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

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

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

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos 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 o de enseñanza(excepto aparatos); materias plásticas para embalaje(no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; 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, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21. Utensilios recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro;

vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

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

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendido en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

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

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

II. Servicios.

Clase 35. Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

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

Clase 37. Construcción; 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; formación; esparcimiento; 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 programa de computadora o software; y servicios legales.

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

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

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

2.5 PRINCIPIOS QUE LOS RIGEN

Con la finalidad de facilitar la comprensión de lo anterior, podemos afirmar que las marcas registradas se rigen por dos principios fundamentales, siendo los siguientes:

1- TERRITORIALIDAD: Este primer punto se refiere a que la autorización de marca registrada solo se puede otorgar para el territorio mexicano, esto quiere decir que es para todos los estados y el Distrito Federal, cabe mencionar que en el caso de Monterrey, ya tenemos una oficina del IMPI en donde se ingresan los tramites para registrar las marcas, pero estos se envían a la Ciudad de México para su autorización, o expedición del Título de la marca.

2- ESPECIALIDAD: Este punto se refiere a que va a proteger un producto o servicio dentro de una de las 45 clases que existen dentro del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial, también cabe comentar que estas clases están señaladas y registradas así de manera internacional, a fin de que se puedan entender las clasificaciones dentro del comercio mundial y al momento de quererlas registrar en otro país no tener dificultades en su registro.

Existe una excepción a esta regla y es la que se marca en el Art. 90 de la Ley de la propiedad Industrial en su Fracc. XV que es la de **marca notoria**, ya que esta a la letra dice: “Art. 90: No serán registrables como marca:.....Fracc. XV: Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del País, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.”

Como ejemplos de las marcas notoriamente conocidas tenemos entre otras:

- Coca (coke)
- Jeep
- Vaselina
- Jello
- Nutrasweet
- Xerox
- Walkman
- Polaroid
- Q-tips

- Aspirina
- Kleenex

2.6 REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Es importante mencionar que la autoridad única para el registro de la marca es el IMPI (INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL), ante esta autoridad es quien se registran las marcas y aparte ésta vela porque se guarden los intereses de los que registran sus marcas; así como aplicar las infracciones administrativas que marca la Ley de Propiedad Industrial y aplicar sus sanciones.

El IMPI da la solicitud para el registro de la marca haciendo primero que nada una búsqueda fonética para verificar que no haya una marca igual o semejante en grado de confusión (Previo pago de derechos), ya pasando este proceso se continua al llenado de la solicitud que debe de contener los siguientes requisitos:

- a) Se debe mencionar que es registro de marca en el cuadro correspondiente
- b) Se menciona el nombre del solicitante, su nacionalidad y el domicilio completo del primer solicitante, junto con teléfono y e-mail.
- c) Mencionar el nombre del apoderado, domicilio completo con todo y teléfono y e-mail, cabe mencionar que se debe de contar con el poder especial para hacer los tramites de marcas y en general de Propiedad Industrial, en caso de que ya este registrado el poder solo acompañar copia simple de la inscripción en el Registro General de Poderes de ese H. Instituto.

- d) Mencionar que signo distintivo es por ejemplo “ PASTAS”, se debe mencionar que tipo de marca es como son las Nominativa, Innominadas, Tridimensional o Mixta, se menciona la fecha de primer uso o en su defecto si no se ha usado, posteriormente la clase en la que se va a registrar, recordando que existen 45 clases.

- e) Se debe mencionar la ubicación del establecimiento con el domicilio completo y anexar la etiqueta del signo distintivo solicitado, esto solo para los casos de marcas Innominadas, Mixtas o Tridimensionales.

- f) Mencionar las leyendas y figuras no reservables

- g) Por ultimo la prioridad reclamada, mencionando la fecha y numero, así como el lugar de origen y ya por ultimo la firma del solicitante y/o su apoderado.

- h) Hay que recordar que se debe de hacer el pago correspondiente de derechos para que proceda el tramite.

El procedimiento administrativo para el registro de una marca se divide en dos, según se estipula en el Art. 122 de la LPI, siendo los siguientes:

a) Examen de Forma: es cuando se realiza un examen previo de la solicitud, cotejándose los datos del solicitante, del apoderado, el signo distintivo, el tipo de marca, fecha de primer uso, la clase, los productos o servicios, el giro, los datos de la ubicación del establecimiento, las leyendas y figuras no reservables y, en su caso, los datos de la prioridad reclamada.

b) Examen de fondo: después de haber concluido el examen de forma se procede al de fondo, que consiste en realizar un examen fonético, comprobando y comparando que entre los signos y las denominaciones solicitadas en trámite y los ya registrados con anterioridad, no existan otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento respecto al solicitado.

Es importante apearse en lo posible a las disposiciones de la ley; sin embargo, el criterio que debe prevalecer es aquél que establezca la protección, tanto de los productores y prestadores de servicios debidamente establecidos, como de los consumidores de dichos productos y servicios.

El IMPI proporcionará gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas oficiales, las cuales podrán ser reproducidas por terceros siempre y cuando se ajusten al formato oficial. Dichas solicitudes, así como el formato único de pago, se pueden solicitar, para el caso del D.F.; en la planta baja del mismo instituto. Todas las solicitudes deben de presentarse escritas a máquina y en idioma español.

Existen otros medios por los cuales se pueden presentar las solicitudes ante el instituto, como lo pueden ser el correo, los servicios de mensajería o por transmisión telefónica facsimilar.

El tiempo de respuesta según el Reglamento a la Ley dice que teniendo la papelería completa sería de dos meses, siendo esto variable y en la práctica es muy variable ya que puede ser de seis meses a un año o año y medio.

Se anexa el formato único para el registro de una marca expedido por el IMPI.
(Anexo 1).

Una vez realizados los exámenes de fondo y forma de la solicitud, y que el interesado dio contestación a los requerimientos legales, si el IMPI considera que

los argumentos del solicitante no son suficientes para desvirtuar el requerimiento, procederá a declarar la negativa de registro de la marca de que se trate. El IMPI esta obligado a notificar por escrito al solicitante **la negativa**, expresando los motivos y fundamentos legales y a publicar las resoluciones en la Gaceta del propio Instituto.

Finalmente, procede hacer notar que las negativas se declararán por las siguientes razones:

- En virtud de que los signos distintivos propuestos a registro son idénticos o similares en grado de confusión a algún registro otorgado con anterioridad o a un expediente en trámite.
- O bien, que encuadra en algún supuesto previsto en el Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial., Independientemente de que existan otras razones previstas en la Ley.

El registro de una marca **caducará** cuando no se renueve en los términos de la LPI y/o cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

El registro de una marca **será nulo** cuando:

- Se haya otorgado en contravención a la LPI.
- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra y sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos.

- El registro fue concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.
- Haya sido solicitada y obtenida en México sin consentimiento expreso del titular

Las acciones de nulidad podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, excepto el primer, segundo y quinto supuesto.

La cancelación procederá si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica. Así mismo el titular podrá solicitar, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro; La declaración de nulidad, caducidad o cancelación de un registro de marca se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio público Federal, salvo el segundo supuesto de caducidad.

La vigencia de los registros de una marca, son de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o bien, dentro de un plazo de seis meses posteriores. Vencido este plazo el registro caducará. La renovación solo procederá si el interesado presenta comprobantes de pago y manifiesta usar la marca y no haber interrumpido dicho uso; Para el caso de que una misma marca este registrada para proteger diversos productos o servicios, bastará la renovación en alguno de ellos. Es importante que en el momento de la renovación de las marcas registradas en la antigua clase 42, se reubicará en la que le corresponda ya sea en la 42, 43, 44 ó 45 según sea el caso. Se anexa el formato de renovación como Anexo No. 2

El derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada. Sin embargo aún las marcas que prestan cierta similitud, suele permitirse su coexistencia en función a su diversa presencia en el mercado y a sus distintos canales de comercialización.

Si los servicios o productos que se desea proteger se ubican en clases diferentes, es necesario solicitar el registro de las marcas en cada una de las mismas. Es común el caso de marcas registradas no sólo en las clases en que se ubican los productos o servicios de que manera directa se comercializan o prestan, sino en todas aquellas clases en que se comprenden productos o servicios con los que guardan alguna relación, para evitar que terceros puedan apropiarse de las mismas, dando lugar a los llamados "Registros de Defensa".

El hecho de que se permita el registro de marcas iguales o confundibles no debe interpretarse en un sentido absoluto, es decir, si una empresa es titular de un registro de marca para distinguir por ejemplo "leche", el registro solicitado por otra empresa para la misma marca, para distinguir "quesos", no le será concedido, ya que se trata de productos que se pueden calificar como similares. Sin Embargo, en el mismo caso sería factible la concesión del registro si la solicitud es intentada para distinguir por ejemplo "vehículos o aparatos de locomoción aérea".

Como otro ejemplo podemos observar que la marca "Presidente" coexiste tanto para chocolates en la clase 30 como para bebidas alcohólicas de la clase 33.

DERECHOS:

a) Exclusividad del uso en la clase en que se registro, cabe mencionar que esta tiene su fundamento en el Art. 28 de Nuestra Carta Magna y el Art. 87 de la LPI que dice: " Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán

hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

b) Su renovación, ya que tiene una vigencia de 10 años a partir de la solicitud, claro haciendo sus pagos respectivos por año o cada cinco años.

c) Reprimir u oponerse a que un tercero la use, en este supuesto es cuando existe lo que conocemos como competencia desleal y los dos procedimientos que se tienen son el administrativo por medio de las infracciones y sus sanciones y el otro medio es el penal por los delitos. Cabe comentar que para que la marca sea oponible a terceros, debe ser registrada ante el IMPI y al ser registrada se cumple con el principio de publicidad.

d) Es que se puede vender, licenciar o franquiciar. Para llevar a cabo alguna de estas formas de transmitir una marca, es necesario hacer un contrato y para éste no existen formalidades establecidas en la LPI, la única formalidad, es la señalada en la legislación común. La única condición no subsanable para poder transmitir una marca, es que el registro de la marca se encuentre vigente.

Es necesario que cualquiera de las partes que intervengan en el contrato ya sea el Licenciante o el Licenciatario inscriban el contrato y cabe comentar que al licenciatario se le considera como si fuese el titular de la marca.

OBLIGACIONES:

a) Usarla, y usarla tal y como se otorgo o fue registrada y en la clase que se registro, en caso de que no se usará podría caducar, ya que se tiene un plazo máximo de tres años consecutivos a partir de la solicitud para usarse de lo contrario caducará (Art. 152 LPI).

Las marcas pueden **ser gravables** y su figura jurídica se encuentra dentro de la LPI a partir de las reformas de 1994; Los gravámenes se encuentran regulados en el Artículo 143 de la LPI.

II- EJERCICIOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3- LA COMPETENCIA DESLEAL

3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL

En este tema trataremos de definir el concepto de competencia desleal, el cual la propia Ley de Propiedad Industrial no la define, mas sin embargo si la menciona, la sanciona y castiga, a este respecto nos remitimos a la madre de la propiedad industrial que para el caso sería la Convención de Paris de fecha 20 de Marzo de 1883, cuya ultima revisión adoptada en Estocolmo el 14 de Julio de 1975, fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Julio de 1976; y que según nuestra Carta magna es Ley Suprema de toda la Unión, tal como lo menciona el Art. 133 de la Constitución.

Ahora bien este Convenio de Paris madre de las legislaciones en materia de Propiedad Industrial nos define la Competencia Desleal en su artículo 10 como: Todo acto de competencia desleal contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (párr. 2); y en particular prohíbe (párr. 3):

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

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

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

Estos conceptos nos dan la idea de la Competencia Desleal, pero abren ciertos huecos referente a la interpretación de ciertos conceptos manejados en la definición del Convenio de Paris, tales como Costumbre, buenos usos en materia mercantil, y en este campo definiremos costumbre según Miguel Ángel Ramírez, en un amplio sentido, como el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie, y en el ámbito jurídico ésta ha sido considerada una de las fuentes principales del derecho en los ordenamientos de la familia romano-germánica.

En lo referente a los usos mencionaremos la "costumbre comercial" y "usos comerciales", que la ley utiliza estos vocablos como sinónimo y se refieren a los usos internacionales en el derecho mercantil como a esas constantes importaciones y exportaciones que cotidianamente realizan los países de todo el mundo, entre los cuales podríamos señalar los llamados créditos documentarios, la compraventa, y en general las operaciones regidas por los llamados "incoterms". En lo que respecta a los usos nacionales o locales o regionales. Los primeros tienen su ámbito de aplicación dentro de la Republica y como ejemplo de los mismos se cita el endoso para transmitir derechos que constan en documentos que no son títulos de crédito, como es el caso de las facturas.

La competencia desleal no se constriñe a la sola imitación, falsificación o uso no autorizado de una marca registrada, sino que su ámbito va más allá de esos límites, puesto que incluye actos encaminados a obtener un provecho o ventaja de un competidor sin utilizar sus propios medios o recursos.

Los actos de competencia desleal en que, según se tiene conocimiento, incurre la persona moral identificada en el cuerpo del presente escrito, se constituyen por conductas claramente dirigidas a provocar confusión en el público consumidor, con el objeto de obtener una ventaja competitiva en el mercado, beneficio que obtiene derivado NO de su propio esfuerzo, sino a través de la imitación de la marca de mi representada, que han alcanzado un amplio reconocimiento.

Dicho en otras palabras, la persona que incurre en un uso ilegal de una marca registrada, también incurre en actos de competencia desleal, pues al hacer un uso no autorizado de la marca y diseño originales se puede crear confusión en el público consumidor respecto del origen de los productos o servicios auténticos en cuestión o respecto a la procedencia de los mismos en cuanto a que estén fabricados o prestados bajo licencia o autorización del verdadero titular de la marca en cuestión. Lo anterior según lo que podemos interpretar de la fracción IX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los actos ilegales a que me refiero en este libelo abarcan la reproducción virtualmente idéntica o en forma similar de los registros marcarios protegidos por la Ley, actos que por lo evidente y notorio de su copia, no pueden reputarse como resultado de una simple y llana "coincidencia" o de un acto de "creación simultánea" sino de una conducta altamente premeditada y dolosa, y consecuentemente sancionada por la ley de la materia.

Es claro que en materia de propiedad industrial las coincidencias no son puramente casuales. Es por eso, que cuando en el mercado aparecen ciertos productos con características que guardan una incuestionable semejanza o

similitud con marcas y/o nombres y/o diseños análogas que gozan de reconocido prestigio en el medio, o que corresponden a las marcas y nombres líderes en algunas ramas de la industria o del comercio de servicios, es evidente que tal acontecimiento no se debe a un hecho puramente accidental, sino que responde evidentemente a un ánimo manifiesto de buscar una similitud con la marca auténtica con el objeto de beneficiarse de su ganada posición y prestigio, hipótesis que se surte tanto en los casos en que la marca legítima se reproduce en su integridad como en los casos en que la marca imitadas se reproduce en varios de sus elementos.

3.2 CASOS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIA DESLEAL

Los casos que constituyen competencia desleal y que para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son castigados, los mencionan en la propia Ley de Propiedad Industrial en el Título Séptimo, Capítulo II de las infracciones y sanciones administrativas, y para esta Ley los casos de competencia desleal en materia marcaria son los siguientes:

Art. 213: Son Infracciones administrativas:

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

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción

después de un año de la fecha de caducidad o en su caso en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4 y las infracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley.

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominaciones o razón social o como partes de éstos, de un apersona 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 las facultades para ello.

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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

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

XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

XXV. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Para mayor comprensión de lo establecido anteriormente, a continuación me permito reproducir diferentes casos que constituyen actos de competencia desleal derivado del uso, sin autorización, de una marca registrada.

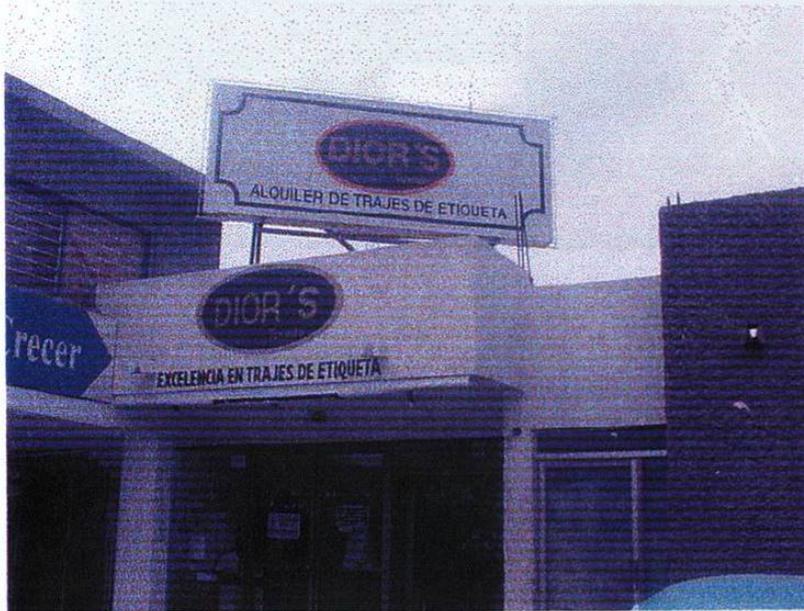
El primer caso es el de una compañía de prestigio internacional que tiene registrada la marca "NIKE" para amparar productos de la Clase 25 (Calzado y vestuario, es especial deportivo), que se ve afectada por la competencia de un agente económico que utiliza la marca "MIKE" en calzado deportivo.

NIKE

MIKE

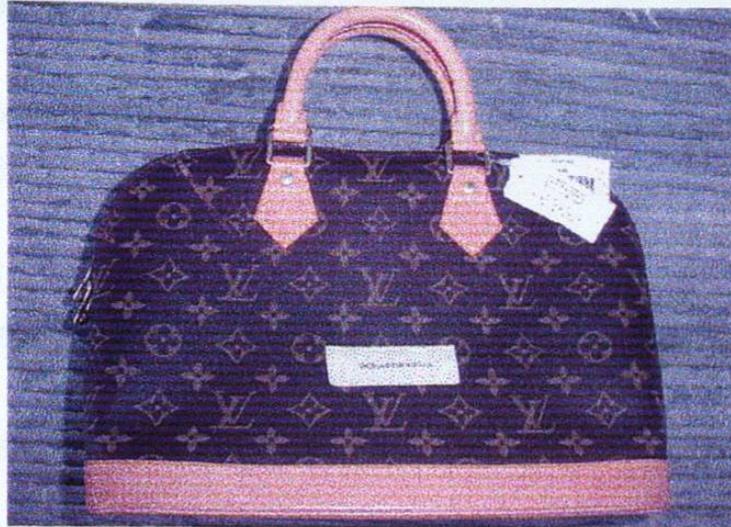
El segundo caso, es el de una empresa francesa que tiene su marca registrada en este país desde 1965 la marca "CHRISTIAN DIOR" en la Clase 25 para proteger vestuario para dama y caballero, y en la Clase 42 para amparar servicios de comercialización de ropa, joyería, calzado, relojería, y demás accesorios de lujo, que se dice afectada por el uso de la marca "DIOR'S Tuxedo & diseño" en servicios de renta de trajes de etiqueta. En efecto, si la autoridad considera que existe confusión entre ambos signos distintivos, el propietario los establecimientos que utilicen la marca "DIOR'S Tuxedo & diseño" será sancionado conforme a derecho.

Christian Dior



El tercer y último caso práctico que deseo presentar es el de la muy conocida marca "LV y diseño", mejor conocida como LOUIS VUITTON, por ser el nombre del titular de la marca desde hace más de dos siglos, en México y el resto del mundo, la cual está registrada en la Clase 18 para amparar productos de bolsas para dama, carteras, paraguas, maletas, entre otros productos, quien tiene un severo problema de competencia desleal en nuestro país por la comercialización de bolsas para dama que ostentan la marca "VR & diseño", según lo presentamos a continuación:

ORIGINAL



COPIA



Las Fracciones mencionadas con antelación son los conceptos que en la Republica Mexicana son considerados como competencia desleal en materia de marcas registradas y las sanciones que se aplican son las siguientes según la ley en mención

Art. 214. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III. Clausura temporal hasta por noventa días;

IV. Clausura definitiva, y

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Cabe mencionar que estos son los pasos a seguir con los infractores, primero definir cual fue la infracción o infracciones y posteriormente pasar a sancionaras, estos criterios son exclusivamente para el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, quien es quien conoce de la materia y a este respecto veremos el siguiente capitulo.

3.3 COMPETENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La autoridad competente y responsable por velar los derechos marcarios es el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial y en este sentido tiene dos procedimientos que nos marca la misma Ley en su Art. 203 y son primera los requerimientos de informes y datos y segundo las visitas de inspección.

El primero de los procedimientos se limita al Art. 204 que a la letra dice: Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella.

El segundo procedimiento se basa en las inspecciones que hará el Instituto, la misma ley nos define visitas de inspección en su Art. 207 que son las 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 servicios de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

En las visitas de inspección se levantará un acta de inspección, en donde los visitados podrán ofrecer pruebas y si el inspector comprobará fehacientemente que se esta cometiendo alguna de las infracciones que anteriormente comentamos que son causa de competencia desleal, el inspector asegurará en forma cautelar, los bienes que se encuentren en el lugar, debiendo hacer el inventario correspondiente, cabe mencionar que las visitas de inspección deberán hacerse en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, Ahora bien del acta levantada se le dejara copia al visitado. Todo lo anterior expuesto se funda en los Art. 203 al 212 Bis 2, de la LPI.

Para complementar lo anterior, me permito indicar que el Anexo 3 del presente documento corresponde a una solicitud de infracción administrativa planteada por el suscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el tipo de conductas de competencia desleal relacionada con el uso ilegal de una marca registrada. Así mismo, el Anexo 4 corresponde a algunos de los criterios de jurisprudencia que nuestros mas altos Tribunales han interpretado como competencia desleal y confusión de marcas registradas.

3.4 OBJETO DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE MARCAS REGISTRADAS

Las Finalidades u objetos de la Protección que otorga la Ley de Propiedad Industrial a las marcas entre otras son:

- Garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesto o desleal, protegiendo de esta manera la inventiva y la originalidad aplicada para obtener beneficios económicos.
- Proteger al público consumidor por cuanto que la marca permite distinguir entre productos similares y facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que demanda, siendo una garantía de calidad uniforme y veraz.

4- CRITICAS A LA PROBLEMATICA ACTUAL

4.1 LAGUNAS

Una de las mas importantes criticas que podemos hacer al sistema de aplicación de la justicia en materia de Propiedad Industrial, es la aplicación de las sanciones derivada de un procedimiento de infracción administrativa. En efecto, una vez que el titular de una marca registrada logró hacer valer sus derechos de exclusividad frente un tercero competidor desleal, como ya se ha establecido, el IMPI impone una sanción consistente en multas de salario mínimo general vigente en el Distrito

Federal, las cuales nunca son realmente ejecutadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por alguna otra dependencia competente.

La razón de lo anterior, obedece a la falta de voluntad por parte de nuestras autoridades para imponer sanciones y así evitar que las conductas ilegales queden en la total impunidad.

Otra de las críticas que podemos hacer al respecto, tiene que ver con el procedimiento y las facultades legales del IMPI para verdaderamente aplicar la Ley en casos ilegales como el que se plantea en la presente. En efecto, una vez que un titular afectado en sus derechos de Propiedad Industrial acude ante el IMPI a hacer valer los mismos, como ya se ha explicado, casi siempre es necesario visitar el establecimiento del presunto competidor desleal para comprobar fehacientemente las infracciones en cuestión por un lado, y aplicar las medidas precautorias que establece la ley de la materia en contra de dicha persona por el otro. Los inspectores comisionados por el IMPI para llevar a cabo las visitas de inspección solamente tienen la facultad de asegurar los productos “pirata” en cuestión o aplicar otras medidas precautorias siempre y cuando obtenga el consentimiento de la parte visitada.

Lo anterior quiere decir que si el visitado niega la entrada al inspector del IMPI a su establecimiento, éste no tendrá otro remedio que dar media vuelta y regresar a su trabajo administrativo en el Instituto, pues no cuenta con una “orden judicial” que lo faculte legalmente a entrar, aún y cuando tenga conocimiento de la existencia del producto “pirata” en cuestión. Lo anterior con todas las consecuencias legales que implique no haber aplicado medidas precautorias, no haber comprobado el dicho del solicitante de la medida y no haber podido retirar del mercado el producto objeto de las infracciones en cuestión. Me permito aclarar solamente que en estos casos, el visitado se hará acreedor a una multa adicional por no haber cooperado con la Autoridad.

5- CONCLUSIONES

Según los datos antes proporcionados en esta Tesis, en donde se desprende las causales de la competencia desleal, las infracciones que esta produce, así como sus sanciones, llegamos a la conclusión que:

La Ley de Propiedad Industrial no se encuentra actualizada a los requerimientos que se necesitan en la actualidad en materia de competencia desleal marcaria y para poder dejar mas clara y precisa la ley en mención, en cuanto a la competencia desleal marcaria, es necesario una modificación a los siguientes artículos:

PRIMERO: En el Art. 214 que se mencionan las sanciones que recibirán los infractores que hayan incurrido en infracciones administrativas nos marca en la Fracc. I.: Multa hasta por el importe de veinte mil días de salarios mínimo general vigente en el Distrito Federal, y aunque el Art. 220 da las señas para aplicar las sanciones, creo que debería hacer una aclaración respecto a que si es su primera vez, fuese multa de 1 a 10,000 días de salario mínimo y si es reincidente debería de ser de 10,001 a 20,000 días de salario mínimo, esto a fin de no dejar toda la carga al juzgador, otro punto es que nos marca la condición económica del infractor, a tal fracción creo que debería de abrogarse, ya que no debe de importar la condición económica de los infractores para aplicar las sanciones.

SEGUNDO: Respecto al Art. 218, en el ultimo párrafo nos marca la reincidencia en las infracciones administrativas, pero dice que solo dentro de los dos próximos años a que se emitió la infracción, para un infractor creo que es muy poco tiempo y se debería de ampliar a cinco años después de emitida la infracción, inclusive en cualquier momento podría ser en cualquier tiempo.

TERCERO: En el Art. 219, nos marca que para la clausura definitiva se hará hasta que el infractor haya obtenido dos clausuras temporales en un lapso de dos años, creo que la clausura definitiva se debería de dar inmediatamente después de la clausura temporal, en caso de que reincida y no tener plazo de dos años como lo marca la ley, ya sea a cinco o en cualquier momento.

CUARTO: Actualmente la competencia la tiene el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y ellos se encargan de otorgar los permisos de las marcas y las patentes y también se encargan de Infraccionar y sancionar a los infractores que caen en la competencia desleal, así que en lo referente a la competencia desleal marcaria, sería prudente y necesario, para poder tener una justicia, mas rápida, expedita y parcial, así como equitativa, se debería de crear un Tribunal Especializado en Materia de Marcas y Patentes, y el cual el juicio tenga sus recursos, hasta llegar al Amparo.

QUINTO: Existe una iniciativa por parte de algunos sectores empresariales y despachos de abogados especializados en la materia para hacer las reformas correspondientes para que el IMPI forme parte del Poder Judicial, es decir, crear un Tribunal especializado que tenga facultades propias de una autoridad judicial y dejas atrás las inconsistencias de aplicación de la justicia (aplicación verdadera de sanciones y medidas precautorias aún con la oposición de los infractores) que actualmente existen debido a la naturaleza Administrativa del IMPI.

BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA

- Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Editorial Mc. Graw Hill, México, 1998.
- Contreras Vaca, Francisco José. Derecho Internacional Privado. Editorial Oxford University Press, México, 1998.
- Pereznieto Castro, Leonel. Derecho Internacional Privado-Séptima Edición. Editorial Oxford University Press, México, 1999.
- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A., México, 1985.
- Serrano Migallón, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Nueva Ley para su Fomento y Protección. Editorial Porrúa, S.A., México, 1992.
- Díaz Velasco, Manuel. Estudios Sobre Propiedad Industrial. Editorial Grupo Español de la AIPPI (Asociación Internacional de la Protección a la Propiedad Industrial). Barcelona España, 1997.

OTROS TEXTOS

- Informe de actividades 2000 del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)
- Seminario de especialización de los aspectos generales de la Propiedad Intelectual del Tecnológico de Monterrey 2000.
- Jalife Daher, Mauricio. Crónicas de Propiedad Intelectual. Editorial Sista, México, 1989.
- Estudios de Propiedad Industrial de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial. Tomos 1, 2 y 3.
- Guía del Usuario de los Signos Distintivos. Editada por la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). México, 1998.
- Arochi Escalanté, Roberto. Apuntes del Curso de Propiedad Intelectual y Licenciamiento. Impartido en la Universidad Panamericana, Escuela de Derecho. Del 1 de Octubre al 29 de Noviembre de 1990. Sin Editorial.

LEGISLACIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Propiedad Industrial
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
- Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
- ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)

INTERNET

- www.impi.gob.mx
- www.marcas.impi.gob.mx
- www.omc.org

ANEXOS

ANEXO 1



Solicitud de

Registro de Marca

Registro de Marca Colectiva

Registro de Aviso Comercial

Publicación de Nombre Comercial

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de SECOFI y Oficinas Regionales del IMPI	Uso exclusivo del IMPI
Sello	No. de expediente
No. de folio de entrada	No. de folio de entrada
Fecha y hora de recepción	Fecha y hora de presentación

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)	
1) Nombre (s):	
2) Nacionalidad (es):	
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:	
Población, Estado y País:	
4) Teléfono (clave):	5) Fax (clave):
6) E-mail:	
II DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)	
7) Nombre (s):	8) R.G.P.:
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal:	
Población y Estado:	
10) Teléfono (clave):	11) Fax (clave):
12) E-mail:	
13) Signo distintivo:	
14) Tipo de marca:	Nominativa <input type="checkbox"/> Innominada <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>
15) Fecha de primer uso:	16) No se ha usado <input type="checkbox"/>
17) Clase: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18) Producto(s) o servicio(s) (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)	
19) Giro preponderante: (Sólo en caso de Nombre Comercial)	
20) Ubicación del establecimiento:	
Domicilio (calle, número, colonia y código postal):	
Población, Estado y País:	
Adhiera en este espacio la etiqueta del Signo Distintivo solicitado (sólo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales)	

Caso de Marca	
Figuras no reservables:	
Caso de Marca o Aviso Comercial	
Clasificación:	Número: _____ Fecha de Presentación: _____ Día Mes Año
Origen: Bajo protesta de decir verdad, manifiestar que los datos asentados en esta solicitud son ciertos	
_____ Nombre y firma del solicitante o su apoderado	_____ Lugar y fecha
Instrucciones generales para su llenado:	
<p>El formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.</p> <p>El formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas).</p> <p>Se deberá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.</p> <p>El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la División de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106, 2° piso, colonia Jardines del Bosque, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales del IMPI u Oficinas Regionales del IMPI.</p> <p>Marcar con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.</p> <p>CONTINTIVO: Escriba en este espacio la Denominación (SI LA SOLICITUD ES PARA REGISTRO DE MARCA O PUBLICACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oración con la que se anuncian o anunciarán los productos, servicios o establecimientos de que se trate (SI LA SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERCIAL).</p> <p>Fecha de primer uso: Señale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. No se ha usado: Cruce el recuadro si aun no está en uso el signo distintivo.</p> <p>En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios que se protegen o se pretende proteger (consultar la lista o clasificación de productos o servicios).</p> <p>PRODUCTO(S) O SERVICIO(S): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se pretende proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberán indicarse en un anexo).</p> <p>INDICAR EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo.</p> <p>FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante del establecimiento a que se refiere la solicitud.</p> <p>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Señalar en el recuadro el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca colectiva que se desea registrar.</p> <p>RESERVA EL USO DE LA MARCA TAL Y COMO APARECE EN LA ETIQUETA (Innombrada, Tridimensional, Mixta): Señalar en el recuadro si es NOMINATIVA, cuando se deseen registrar una o varias palabras; INNOMBRADA, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabras; TRIDIMENSIONAL, cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones; MIXTA, si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriormente mencionadas.</p> <p>LETRAS Y FIGURAS NO RESERVABLES: En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, etc.</p> <p>Solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.</p> <p>Protección a su libre reproducción siempre y cuando no se altere.</p> <p>PROCESOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE:</p> <p>Los procesos se basan en la Guía de Criterios de Examen contenidos en la página del Instituto www.impi.gob.mx bajo el rubro Criterios de Examen.</p> <p>Clasificación que corresponde de la forma: Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.</p> <p>Clasificación de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-00-006</p> <p>Clasificación de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI: 10-XI-00.</p> <p>Clasificación de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 21-XI-00</p>	
<p>Marco Jurídico-administrativo:</p> <p>Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99) 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154.</p> <p>Artículo de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) 5, 7, 14, 15, 18, 56, 57, 59-61, 67.</p> <p>Artículo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94, reforma 22-III-99) art. 33 f. II.</p> <p>Artículo que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-96) art. 3 f. IV.</p> <p>Artículo que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, y 20-V-99) art. 14 a, 14 c, 14 e.</p> <p>Artículo que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 31-III-99) art. 3 y 6.</p>	
Documentos anexos:	
<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago de la tarifa (original y copia). 7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas). 7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas). 7 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen). Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en caso de marca en copropiedad). Copia constancia de inscripción simple de la en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso. Documento original que acredita la personalidad, en su caso el original se encuentra en el expediente No. _____ (en caso de compulsia). Fe de hechos en caso de nombre comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía donde se ostenta el nombre comercial. 	
Plazo de respuesta: El plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la negativa ni la afirmativa ficta.	
<p>Canal telefónico para quejas:</p> <p>Línea interna en el IMPI</p> <p>054-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)</p> <p>Teléfonos: 4628, 4629. Fax: 5624-04-37</p> <p>Correo electrónico: buzon@impi.gob.mx</p>	
<p>Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 en el D.F. y Área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.</p>	

ANEXO 2

GA&T Attorneys at Law

De: "Oscar H. Gonzalez"
 Para: <deliaortega@att.net.mx>
 Enviado: Viernes, 08 de Noviembre de 2002 12:18 p.m.

Tesis Seleccionada**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito****Epoca: Octava Epoca****Localización**

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 Parte : VII-Junio
 Tesis:
 Página: 320

Rubro

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA
 INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Texto

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es

11/11/2002

ANEXO 3

REGISTRO MARCARIO: 455200 "STANLEY"

**ASUNTO: SOLICITUD DE DECLARACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INFRACCION**

TELEFONO ACTOR: (81) 83405290

**C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE INFRACCIONES Y DELITOS
P R E S E N T E.-**

ALEJANDRO GARZA OCHOA, abogado, con cédula para el ejercicio profesional No. 2113824, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Héroes Del 47 sur en el Centro de Monterrey, Nuevo León, y autorizando, indistintamente, para oír las en mi nombre, recoger documentos, consultar expedientes y en general intervenir en cualquier diligencia relacionada con este asunto a los licenciados en derecho José Luis Garza Benavides y José Luis Garza Ochoa, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que soy el apoderado legal de la empresa PASTAS, S.A. DE C.V., personalidad que acredito con la copia certificada de la Escritura Pública No. 2,072, misma que contiene el Primer Testimonio de dicha Escritura Pública expedida en fecha 17 de junio de 1969 por el Lic. Juan Treviño, Titular de la Notaría Pública número 1000 en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, la cual acredita la designación del suscrito y otros profesionistas como apoderados de dicha persona moral.

Que PASTAS, S.A. DE C.V. en su carácter de legítima titular de diversos registros de marca, viene por este conducto a hacer valer uno de dichos derechos de exclusividad que le confiere el registro tramitado y otorgado por ese H. Instituto y aquellos derivados del uso previo del signo distintivo que más adelante se especifica y que ha sido dolosamente violentado y usurpado por la persona cuyos datos más adelante se proporciona, para lo cual solicito que esa H. autoridad se sirva iniciar la indagatoria respectiva y en su oportunidad declare las infracciones administrativas que correspondan e imponga, en consecuencia, las sanciones de ley.

A mayor abundamiento, mi mandante es propietaria del registro marcario número 455200 "STANLEY", que ampara los productos de la clase 6 internacional vigente de la clasificación oficial consagrada en el Artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (antigua clase 13 nacional), es decir, productos de ferretería, plomería, tubos metálicos, materiales de construcción metálicos, entre otros.

Ahora bien, con base en dicho registro marcario, mi representada tiene derecho al uso exclusivo de dichas denominación, en los términos de los artículos 87, 88, 95 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial, y como consecuencia de ello la facultad para demandar el uso ilegal del mismo por parte de terceros.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial y 69 de su reglamento, me permito manifestar lo siguiente:

- I. **NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE:** PASTAS, S.A. DE C.V., promoviendo en su nombre el suscrito Alejandro Garza Ochoa.
- II. **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES:** El señalado en el proemio del presente curso.
- III. **NOMBRE Y DOMICILIO DE LA CONTRAPARTE:** PROMOTORA DE ACEROS, S.A. DE C.V. y/o C. Propietario o Encargado de los establecimientos ubicados en:
 - a) Av. Juárez No. 456, Col. Juárez, C.P. 09876, México, D.F.
 - b) Calle Morelos No. 66, Col. Santa María, Delegación Hidalgo, México, D.F.
- IV. **OBJETO DE LA SOLICITUD:** La investigación de hechos posiblemente constitutivos de las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 213 en sus fracciones I, IV, IX incisos a), b) y c), XVIII y XIX de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la (s) persona (s) identificada (s) anteriormente, ha (n) venido efectuando actos de competencia desleal que causan e inducen al público consumidor a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que los productos (productos de ferretería, plomería, tubos metálicos, materiales de construcción metálicos, entre otros) almacenados, puestos a la venta y comercializados por la presunta infractora, así como los folletos y papelería que utiliza para la promoción y cotización de los productos que vende, con el signo marcario

idéntico al que se encuentra debidamente registrado por mi representada, bajo el número de registro de marca 455200, se venden, comercializan y se ponen en circulación bajo autorización y especificaciones de ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V., aseveraciones que se demostrarán a lo largo del cuerpo del presente ocurso.

V. **HECHOS:** Se expresarán en capítulo por separado.

VI. **FUNDAMENTOS LEGALES:** Se expresarán en capítulo por separado.

VII. **UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DONDE SE ALMACENAN Y/O COMERCIALIZAN LOS PRODUCTOS CON LOS CUALES SE COMETEN LAS INFRACCIONES AQUÍ DENUNCIADAS:**

PROMOTORA DE ACEROS, S.A. DE C.V. y/o C. Propietario o Encargado de los establecimientos ubicados en:

- a) Av. Juárez No. 456, Col. Juárez, C.P. 09876, México, D.F.
- b) Calle Morelos No. 66, Col. Santa María, Delegación Hidalgo, México, D.F.

Fundo la presente solicitud en los siguientes:

HECHOS

1. Mi representada PASTAS, S.A. DE C.V., persona moral mexicana dedicada, entre otras actividades, a la fabricación de toda clase de productos de alambra, así como a la comercialización de productos de ferretería y materiales para la construcción, como varilla, criba, púa, alambre, entre otros, ha logrado ubicar en una posición líder en el dicho ramo, las marcas que legítimamente ha desarrollado y cuyo uso exclusivo le corresponde, no sólo derivado de su creación y amplia comercialización, sino de los derechos de exclusividad que confieren los registros respectivos de los que dicha persona moral es la única y legítima titular.

2. Entre las marcas que mi representada ha procedido a registrar en territorio nacional, existe el registro número 455200 "STANLEY", mismo que ampara los productos a que se refiere la clase 6 internacional (antes clase 13 nacional) de la clasificación oficial de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 59 del Reglamento de la misma ley, particularmente, productos de ferretería, plomería, tubos metálicos, materiales de construcción metálicos, entre otros.
3. Desafortunadamente, por la alta calidad de los productos que fabrica mi representada, la marca "STANLEY", es blanco de innumerables y dolosas imitaciones y de actos de inescrupulosa piratería. También es objeto de plagio y uso indebido por parte de terceros competidores. Dichos actos resultan ser perjudiciales no sólo para los intereses del titular, sino para los demás eslabones de la cadena legítima de comercio, y para los propios consumidores.
4. No obstante que mi representada posee los derechos de uso exclusivo sobre el signo distintivo antes referido y sus variantes, tuvo conocimiento de que en los establecimientos ubicados en Av. Juárez No. 456, Col Juárez, CP. 09876, México, D.F. y calle Morelos No. 66, Col. Santa María, Delegación Hidalgo, México D.F., lugares en dónde opera la misma persona, se hace uso de la marca propiedad de la actora, en específico, la ahora parte demandada expide folletos de promoción, publicidad, lista de precios y sobre todo expide cotizaciones a sus clientes ofreciendo Criba "STANLEY" en rollos de diferentes medidas y diseños. Cabe señalar que dicha persona moral y/o persona física no cuenta con el consentimiento o licencia de PASTAS, S.A. DE C.V. para usar dicha marca registrada ni mucho menos para expedir cotizaciones de criba, malla u otros artículos de ferretería con el nombre STANLEY.
5. Los actos de imitación inescrupulosa previamente precisados que serán objeto de un análisis pormenorizado a lo largo del presente curso, causan serios perjuicios tanto a la única y legítima titular de la marca ante mencionada, como a las demás entidades que integran la cadena legítima de comercialización de los servicios auténticos, no sólo por la confusión en que inducen al público consumidor, sino por el menoscabo que aquéllas sufren en su prestigio. Lo anterior evidentemente también causa un serio daño al público consumidor.
6. Las actividades en que se incurren en los establecimientos mencionados, infringen en su totalidad la ley de la materia, en virtud de que violentan los derechos de la titular de la marca en cuestión cuyos

intereses dicha ley tiene por objeto tutelar, a saber, los derechos de propiedad industrial de los legítimos titulares de marcas y los de los consumidores que se ven afectados por prácticas de competencia desleal previstas en la propia Ley de la materia. Ahora bien, como se refleja en el cuerpo de la presente solicitud de infracción, las conductas prohibidas en que incurre la parte demandada califican tanto en el rubro de infracciones administrativas especiales, como en actos de "competencia desleal" específica y genérica, que a ese H. Instituto compete reprimir en virtud del error en que notoriamente se pretende hacer caer al público consumidor, para aprovechar un nicho de mercado construido por una empresa de prestigio, "competencia" que no está prohibida salvo que se recurra, como en el presente caso, a métodos y prácticas ilegales.

En virtud de los hechos previamente narrados, mi representada, en defensa y en ejercicio de sus legítimos derechos de propiedad industrial, así como para evitar se le sigan causando daños patrimoniales e igualmente se suspendan las repercusiones que las conductas infractoras le causan, formula por este conducto la presente solicitud de infracción administrativa con base en las siguientes consideraciones de derecho:

CONSIDERACIONES DE DERECHO

UNICA.-

Como se mencionó previamente, la Ley de la Propiedad Industrial sanciona como infracciones administrativas, no sólo las infracciones especiales que dicho ordenamiento contempla, sino también los llamados actos desleales en el comercio, que mundialmente se conocen como actos de competencia desleal.

Dichas conductas se encuentran expresamente reguladas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que si bien proporciona un catálogo de los actos desleales prohibidos, éste no es ni puede ser limitativo de la innumerable variedad de conductas que se dan en el comercio y que pueden encuadrar en lo que genéricamente se conoce como Competencia Desleal.

Consecuentemente, con el fin de abrigar el mayor número posible de conductas prohibidas, el mencionado dispositivo legal contempla algunas descripciones de conductas, que por la amplitud en su redacción, permiten encuadrar un mayor número de hipótesis. Tal es el caso de las previstas en las fracciones I,

IV, IX incisos a), b) y c), XVIII y XIX del multicitado artículo 213, que como quedará plenamente acreditado, se surten con meridiana claridad en el caso que por esta vía se hace del conocimiento de ese H. Instituto.

Las fracciones I y IX del incisos a), b) y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial a la letra rezan:

**Art. 213.- Son infracciones administrativas:*

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

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;*
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;*

La figura jurídica de la sanción a la competencia desleal, precisamente por las graves consecuencias que trae aparejadas, ha sido severamente sancionada por nuestro derecho positivo, no sólo en la Ley especial respectiva, sino en ordenamientos de diversa naturaleza, incluyendo el **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, que al tenor de lo dispuesto por el Artículo 133 Constitucional, goza también del carácter de Ley Suprema de la Unión, sancionando en su **artículo 10 Bis** la competencia desleal al prescribir:

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

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

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

c. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos." (Énfasis agregado)

De esta guisa, la competencia desleal no se constriñe a la sola imitación, falsificación o uso no autorizado de una marca registrada, sino que su ámbito va más allá de esos límites, puesto que incluye actos encaminados a obtener un provecho o ventaja de un competidor sin utilizar sus propios medios o recursos.

Los actos de competencia desleal en que, según se tiene conocimiento, incurre la persona física y/o moral identificada en el cuerpo del presente escrito, se constituyen por conductas claramente dirigidas a provocar confusión en el público consumidor, con el objeto de obtener una ventaja competitiva en el mercado, beneficio que obtiene derivado NO de su propio esfuerzo, sino a través de la imitación de la marca de mi representada, que ha alcanzado un amplio reconocimiento.

Resulta incuestionable que la actora logró colocar en el ánimo del público consumidor no sólo un producto creado y desarrollado por ella, sino también la identificación de ese producto con un nombre o marca desarrollado también por esta empresa. Así, la parte demandada infractora, al advertir el notable éxito que tienen los productos de ferretería, plomería, tubos metálicos, materiales de construcción metálicos, entre los que se

encuentra la criba, con la marca "STANLEY" propiedad de mi representada, almacena, ofrece en venta, pone en circulación y/o comercializa dichos productos imitando artificiosa y deliberadamente, no solo las características del producto, sino también la marca, además de expedir deliberadamente folletos de promoción y publicidad de sus productos y sobre todo cotizaciones a sus clientes ofreciendo Criba "STANLEY" en rollos de diferentes medidas y diseños, lo anterior evidentemente con la manifiesta intención de confundir al público consumidor y beneficiarse del crédito que dicho signo distintivo innegablemente posee.

Así mismo, como quedará debidamente acreditado en autos, la (s) persona (s) identificada (s) en el cuerpo del presente escrito, incurre en actos de competencia desleal y en variadas conductas tipificadas como infracciones administrativas en sentido estricto, al hacer un uso no autorizado de la marca original. Los actos ilegales a que me refiero en este libelo abarcan la reproducción virtualmente idéntica del registro marcario propiedad de mi representada en los folletos, trípticos, lista de precios y/o las cotizaciones que expide a sus clientes, ofreciendo como ya se dijo, criba de la marca "STANLEY", actos que por lo evidente y notorio de su copia, no pueden reputarse como resultado de una simple y llana "coincidencia" o de un acto de "creación simultánea" sino de una conducta altamente premeditada y dolosa, y consecuentemente sancionada por la ley de la materia.

Es claro que en materia de propiedad industrial las coincidencias no son puramente casuales. Es por eso, que cuando en el mercado aparecen ciertos productos con características que guardan una incuestionable semejanza o similitud con marcas y/o nombres análogos que gozan de reconocido prestigio en el medio, o que corresponden a las marcas y nombres líderes en algunas ramas de la industria, o cuando el producto es promocionado u ofrecido a la venta en cotizaciones como si se tratara de un producto de la marca prestigiada y posicionada en el ramo industrial respectivo, es evidente que tal acontecimiento no se debe a un hecho puramente accidental, sino que responde evidentemente a un ánimo manifiesto de buscar una similitud con la marca auténtica con el objeto de beneficiarse de su ganada posición y prestigio, hipótesis que se surte tanto en los casos en que la marca legítima se reproduce en su integridad como en los casos en que la marca imitada se reproduce en varios de sus elementos.

De las consideraciones previamente expuestas se deduce que, como quedará más adelante acreditado, las conductas en que incurre la persona moral y/o negociación denunciada encuadran en los actos expresamente prohibidos por el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial tanto en las fracciones I y IX

incisos a), b) y c), que se refieren a actos de competencia desleal en amplio sentido, como en las fracciones IV, XVIII y XIX, que se refieren a infracciones en sentido estricto, del propio artículo 213 de dicho ordenamiento legal. Por lo que resulta procedente se sancione a la parte infractora denunciada que usa y comercializa con dicha marca, con elementos idénticos a los protegidos por el título propiedad de la actora y con la que ésta distingue exactamente el mismo tipo de productos.

Todo lo anterior impone concluir que se está frente a un evidente caso de competencia desleal, en el que la parte infractora ha procedido en forma inescrupulosa a la falsificación de la marca en cuestión, lo que permite encuadrar las conductas objeto de análisis, en las citadas fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que también a la letra disponen:

**Art. 213. Son infracciones administrativas:*

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

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

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

Todo lo aquí mencionado, demuestra con claridad meridiana que la demandada, de una manera ilegal, está reproduciendo el signo distintivo propiedad de mi mandante, comercializando, almacenando, distribuyendo y poniendo en circulación los mismos productos que mi mandante, y además está usando la marca registrada por la actora en sus cotizaciones para ofrecer en venta sus productos, lo cual constituye un caso claro de competencia desleal en sentido amplio y en sentido estricto, pues ofrecer en venta sus productos usando la marca "STANLEY" los cuales resultan ser los mismos productos fabricados y comercializados por mi representada (productos de ferretería, plomería, tubos metálicos, materiales de construcción metálicos, como por ejemplo, la criba), mismos que gozan de una gran aceptación y prestigio entre el público consumidor, está ejerciendo en su beneficio una potestad que no le fue autorizada legítimamente ni mucho menos le pertenece, violentando los más elementales principios tutelados por la ley de la materia identificados como "buenos usos y costumbres" en el comercio y la

industria y el derecho exclusivo al uso y explotación del signo distintivo por parte de su legítimo titular.

Las conductas denunciadas evidentemente tienen por objeto o propósito inducir al público a confusión, error o engaño, a efecto de que puedan fácilmente creer que los productos fabricados, almacenados, distribuidos y comercializados por ella o bien los productos que ofrece a la venta en sus cotizaciones, tienen el mismo origen o son productos bajo licencia y supervisión del legítimo titular.

Toda vez que las hipótesis contempladas en dichos preceptos se actualizan a plenitud en el caso a estudio, solicito atentamente a ese H. Instituto proceda con la indagatoria respectiva, y previos trámites de ley, declare las infracciones que correspondan, y aplique las consecuencias sancionadoras contempladas por la ley de la materia en sus límites máximos, toda vez que la intención imitadora, con las ilegales consecuencias de ella derivadas, son tan claras que constituyen un hecho notorio que no requiere de prueba alguna para sustentar la actuación de esa H. Autoridad Administrativa.

MEDIDAS PROVISIONALES

Así mismo, en virtud de que evidentemente se están lesionando los Derechos de Propiedad Industrial de mi representada, solicito con fundamento en los artículos 203 fracción II, 207 y 211 de la Ley de la Propiedad Industrial, se practique una visita de inspección en los domicilios de la parte denunciada, con el objeto que dicha autoridad compruebe la comisión de los actos o hechos previstos en el artículo 213 fracciones I, (X, incisos a), b) y c), IV, XVIII y XIX de la Ley de la Propiedad Industrial y, en su caso, proceda a aplicar las medidas precautorias en los términos de los artículos 199 Bis fracciones II, III, IV y V, 211, 212, 212 Bis y 212 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación se reproduce el texto de las fracciones II, III, IV y V del mencionado artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

**Art. 199 Bis.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:*

I. ...

II. Ordenar se retiren de la circulación:

- a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;*
- b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley;*
- c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley;*
- d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;*

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.-Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley, y

VI. ...

Por tal motivo, acompaño a la presente solicitud de infracción administrativa la póliza de fianza No. 1887615, expedida por Fianzas Monterrey, S.A. el día 17 de Noviembre de 2002, por el monto de \$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M. N.), con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la parte demandada con motivo de la visita de inspección y aplicación de las medidas provisionales solicitada anteriormente.

Es menester señalar que de haber mercancía asegurada en dicha visita, se nombre como depositario de dichos bienes a la parte demandada o a quien ella desee nombrar para tal efecto.

Por lo antes expuesto, ofrezco por parte de mi representada y a fin de facilitar a esta H. Autoridad la resolución del asunto que someto a su consideración, y declare las infracciones invocadas y contempladas en el artículo 213 fracciones I, IV, IX fracciones a), b) y c), XVIII y XIX de la Ley de la Propiedad Industrial, las siguientes:

PRUEBAS

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en copia certificada que ese H. Instituto se sirva expedir del título del registro marcario No. 455200 "STANLEY", propiedad de mi representada, así como de su último oficio de renovación, los cuales obran en los archivos de ese H. Instituto. Dicho registro de marca se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales.

Para tal efecto y de conformidad con el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial acompaño al presente escrito el recibo de pago por los aprovechamientos respectivos.

2. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en copia certificada que ese H. Instituto se sirva expedir de la portada, la página legal y la página 124 de la entonces Gaceta de Marcas expedida por la entonces Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del mes de noviembre de 1998, puesta en circulación el 9 de Marzo de 1993, la cual que obra en los archivos de ese H. Instituto.

Para tal efecto y de conformidad con el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial acompaño al presente escrito el recibo de pago por los aprovechamientos respectivos.

3. **LA DOCUMENTAL PRIVADA**, consistente en un catalogo de promoción original con portada color negro, el cual en la portada ostenta la leyenda Promotora de Aceros, mismo que es expedido por la parte demandada y utilizado para promocionar y publicitar los productos que fabrica, almacena y vende, tales como productos de plomería, tubos metálicos, ferretería, entre los que se encuentra la criba, y con la cual se cometen las infracciones objeto de la presente controversia, ya que se promociona y ofrece en venta la criba con la marca "STANLEY" en diferentes medidas, calibre, calidad, etc. Además se puede apreciar en dicha documental el domicilio y la identidad de la parte demandada.

4. **LA DOCUMENTAL PRIVADA**, consistente en una lista de precios de productos expedido por la demandada, mediante el cual se ofrece en venta diversos productos de plomería, tubos metálicos, ferretería, entre los que se encuentra la criba, y con la cual se cometen las infracciones objeto de la presente controversia, ya que se anuncia, promociona y ofrece en venta la criba con la marca "STANLEY" en diferentes medidas, diseños y

precios. De igual forma, en este documento se puede apreciar tanto el domicilio como la identidad de la parte demandada.

5. **LA DOCUMENTAL PRIVADA**, consistente en la sección principal del periódico EXCELSIOR del día Lunes 24 de Septiembre de 2001, con circulación en la Ciudad de México, D.F. y en toda la República Mexicana, en el cual se puede apreciar en su página 14-A la publicación que hiciera en dicha fecha mi representada a fin de hacer del conocimiento público que la marca registrada 455200 "STANLEY" se encuentra protegida por un derecho de Propiedad Industrial por parte de la parte actora.

6. **LA DOCUMENTAL PRIVADA**, consistente en un documento de cotización original, expedido el 14 de Agosto de 2001, bajo el número de cotización 34, expedido por María Eugenia Ochoa del Departamento de ventas de Promotora de Aceros, S.A. DE C.V., mediante el cual se ofrece en venta criba de diez y treinta metros en cantidades de diez rollos a un precio de \$9,754.00 pesos y \$14,452.00 pesos, respectivamente, y con la cual se cometen las infracciones objeto de la presente controversia, ya que se ofrece en venta la criba con la marca "GRANO DE PLATA".

7. **PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR**, que este H. Instituto se sirva desahogar en los domicilios de PROMOTORA ACEROS, S.A. DE C.V. y/o C. Propietario o Encargado de los establecimientos ubicados en:

- Av. Juárez No. 456, Col. Juárez, C.P. 09876, México, D.F.
- Calle Morelos No. 66, Col. Santa María, Delegación Hidalgo, México, D.F.

Cuyos puntos a desarrollar se detallan a continuación. Para tal efecto acompaño al presente, recibo oficial de pago por concepto de dichas visitas de inspección.

Las visitas que por este medio se ofrecen, solicito se realicen en los domicilios señalados anteriormente, en los términos de los artículos 203 fracción II, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212 Bis y 212 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para los efectos anteriores solicito que el inspector que ese H. Instituto se sirva comisionar, desahogue y verifique

los siguientes puntos:

- a) Verifique desde cuándo funciona la empresa o establecimiento visitado, si cuenta con la licencia respectiva y quién es la persona propietaria del mismo, lo que deberá acreditarse a través de los documentos oficiales respectivos;
- b) Verifique si los productos que se están almacenando, distribuyendo y comercializando al momento de desahogarse la diligencia, ostentan la marca "STANLEY" de una forma igual o semejante en grado de confusión al signo distintivo protegido por el citado registro marcario, en caso afirmativo recabar muestras;
- c) Buscar y verificar en archivos, bodega, computadoras, sistemas de computación, imprentas y en general en todo el domicilio visitado, los catálogos de publicidad y promoción de productos referidos en el cuerpo de la presente solicitud, así las listas de precios, para determinar específicamente si en los mismos se promociona u ofrece en venta algún producto, principalmente criba, con la marca "STANLEY", y en caso afirmativo recabar muestras y dar fe;
- d) - Verificar en el domicilio visitado, particularmente en el departamento de ventas, si labora la C. María Eugenia Ochoa;
- e) Una vez identificada la C. María Eugenia Ochoa, ponerle a la vista el documento ofrecido como prueba en el numeral 6 del capítulo correspondiente del presente escrito y preguntar si reconoce dicha cotización y en su caso si en el ejercicio de sus labores expidió dicho documento;
- f) Buscar y verificar en los sistemas de computación del domicilio visitado, los documentos, listas de precios y cotizaciones de productos referidos en la presente solicitud, para determinar si en los mismos se ofrece en venta algún producto, principalmente criba, con la marca "STANLEY", en caso afirmativo recabar muestras y dar fe;
- g) Verifique desde cuando se ofrecen a la venta dichos productos, como la criba, con la marca STANLEY, y en especial, cuántos productos de ese tipo se han vendido;

- h) Proceder en los términos de la Ley de la materia a asegurar todo aquel producto, anuncio, letrero, rótulo, caja, envoltura, folleto, tríptico, catálogo, cotización, o instrumento que ostente en forma total o parcial el signo distintivo mencionado en el presente escrito;
- i) En caso de encontrarse productos o cualquier anuncio, letrero, rótulo, caja, envoltura, folleto, tríptico, catálogo, cotización con la marca STANLEY objeto de la presente solicitud de infracción, tomar fotografías de los mismos, así como de los sellos de aseguramiento y anexarlas al acta que al efecto se levante;
- j) Ordenar a la parte demandada se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente; los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, listas de precios, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley; Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados anteriormente, de conformidad con la fracción II del artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial;
- k) Prohibir a la parte demandada, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley de la materia, de conformidad con la fracción III del artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial;
- l) Ordenar al presunto infractor o a quien resulte responsable de las conductas ilícitas objeto de la presente controversia, la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley de la materia, de conformidad con la fracción V del artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.
8. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en el acta de inspección que este H. Instituto se sirva levantar en el momento del desahogo de las visitas de inspección ofrecida en el punto inmediato anterior.
9. **LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA**, en todo aquello que beneficie a los intereses que represento.
10. **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, en todo aquello que beneficie los intereses que represento.
11. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en copia certificada que ese H. Instituto se sirva expedir de la

solicitud de renovación del registro marcarío No. 455200 "STANLEY", propiedad de mi representada, presentada ante ese H. Instituto el día 14 de Mayo de 2001, bajo el número de folio 09816, así como del recibo oficial de pago número 1898774-1 presentado como anexo a dicha solicitud de renovación, cuyas copias simples se acompañan en este momento, los cuales obran en los archivos de ese H. Instituto.

Para tal efecto y de conformidad con el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial acompañó al presente escrito el recibo de pago por los aprovechamientos respectivos.

TODAS LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL PRESENTE CAPITULO TIENEN RELACION CON TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS EXPUESTOS.

REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DATOS

Con fundamento en el artículo 203 fracción I de la Ley de la Propiedad industrial, solicito a esta H. Autoridad requiera a la parte demandada durante el desahogo de las visitas de inspección anteriormente ofrecidas, para que dentro del plazo de diez días proporcione por escrito a ese H. Instituto los siguientes INFORMES y DATOS:

- a. Que establezca por escrito, cuál es la cantidad de productos como los que han sido asegurados, que han sido puestos en circulación por la demandada.
- b. Que informe por escrito, y bajo protesta de decir verdad, quien es el distribuidor o editor o impresor de los productos asegurados, y que ofrezca el documento idóneo para demostrar el lugar donde los adquirió.
- c. Que la demandada o quien resulte el responsable de las infracciones aquí denunciadas presente las declaraciones fiscales de los últimos cinco años, así como de sus Estados Financieros, en especial Estados de Resultados del mismo periodo correspondientes a la venta de criba.
- d. Que informe acerca de la cantidad de establecimientos o bodegas de su propiedad que han

almacenado y/o puesto en circulación productos, catálogos, trípticos, cotizaciones, lista de precios o cualquier otro documento que ostentan la marca STANLEY propiedad de mi representada.

- e. Solicito se requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe sobre los últimos cinco años fiscales, en especial las últimas declaraciones anuales de la demandada o quien resulte Propietario de los establecimientos infractores, así como sobre las importaciones que ha realizado sobre los productos clasificados como criba, las cuales son ofrecidas con la marca STANLEY propiedad de mi representada.

RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Así mismo, con fundamento en el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, solicito a esa H. Autoridad Administrativa, determine el monto de la indemnización de daños y perjuicios causados a mi representada, tomando como base que en ningún caso podrá ser inferior, pero si superior, al cuarenta por ciento de venta al público de cada producto que implique una violación a la ley de la materia, tomando en cuenta las instrumentales que se desglosen del presente litigio.

DERECHO

1. Son aplicables en cuanto al fondo del presente asunto, lo dispuesto en los artículos 2 fracción VI y 213 fracciones I, IV, IX incisos a), b) y c), XVIII y XIX, de la Ley de Propiedad Industrial, así como los artículos 1910 del Código Civil para el Distrito Federal y por último las disposiciones consignadas en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. En cuanto al procedimiento, son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 192 bis, 199 bis, 203 fracción II, 207, 211, 212 y demás relativos y aplicables de la Ley de Propiedad Industrial en vigor.

Por lo antes expuesto y fundado,

A USTED C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, atentamente pido se

sirva:

- PRIMERO:** Tener por reconocida mi personalidad como apoderado legal de PASTAS, S.A. DE C.V. según se desprende del documento precisado en el proemio del presente escrito.
- SEGUNDO:** Tenerme por presentado en los términos de esta solicitud, por autorizadas a las personas que en él se mencionan, y por señalado el domicilio indicado en el proemio.
- TERCERO:** Tener por ofrecidas y exhibidas las pruebas que se mencionan en el capítulo correspondiente.
- CUARTO:** Tener a bien fijar, a la mayor brevedad posible, fecha para que se lleven a cabo las inspección solicitadas en los términos de los artículos 203 fracción II, 207, 208, 209, 210, 211, 211 Bis, 212, 212 Bis y 212 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- QUINTO:** Ordenar y ejecutar las medidas a que se refiere el artículo 199 Bis fracciones II, III, IV y V, 211, 212, 212 Bis y 212 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, en contra de las empresas y/o establecimiento visitados.
- SEXTO:** Declarar las infracciones administrativas tipificadas en el artículo 213, fracciones I, IV, IX, incisos a), b) y c), XVIII y XIX de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la empresa y/o negociación denunciada y quienes durante el desahogo de la visita de inspección resulten responsables.

Protesto lo necesario,

Monterrey, N.L., a 21 de Noviembre de 2002

Por: PASTAS, S.A. DE C.V.

Lic. Alejandro Garza Ochoa

Apoderado

ANEXO 4

Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Epoca: Séptima Epoca

Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : 103-108 Sexta Parte

Tesis:

Página: 138

Rubro

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.

Texto

El Juez de amparo no debe substituirse a la autoridad administrativa en el uso de la facultad de apreciar la semejanza, en grado de confusión, de las marcas, porque la ley concede esa facultad a la autoridad administrativa. En el amparo solamente puede estimarse ese acto de apreciación contrario a la ley, si la facultad se hubiera ejercitado en forma arbitraria, cambiando los hechos, razonando contra la lógica; o sea, desbordando el arbitrio para controvertirlo en arbitrariedad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes

Amparo en revisión 880/77. Koyo Seiko, C., LTD. 10 de noviembre de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Castro Reyes.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : 151-156 Sexta Parte

Tesis:

Página: 223

Rubro

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION.

Texto

Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.**

Precedentes

Séptima Época, Sexta Parte: Volumen 70, pág. 49. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de octubre de 1974.

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 487/74. Henkel &

I

Cie. G.M.B.H. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.
Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 204/77. Industrias
Valvet de México, S. A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos.
Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 861/79. Brs. Inc.
23 de enero de 1980. Unanimidad de votos. Volúmenes 151-156,
Pág 113. Amparo en revisión 527/81. Aqua Mex, S. A. 24 de agosto
de 1981. Unanimidad de votos. NOTA: La publicación no menciona
ponente

GA&T Attorneys at Law

De: "Oscar H. Gonzalez"
Para: <deliaortega@att.net.mx>
Enviado: Viernes, 08 de Noviembre de 2002 12:31 p.m.
Asunto: imprimir

Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Epoca: Séptima Epoca

Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte : 217-228 Sexta Parte
Tesis:
Página: 387

Rubro

MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SOLO SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDENTICOS O SIMILARES.

Texto

Si bien es cierto que el artículo 10 bis del Convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier medio sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es que dicha disposición, en una interpretación integral con el 6 bis del propio convenio, se debe entender, cuando se trate de marcas, limitada al caso de productos idénticos o similares, toda vez que el artículo 6 bis, prescribe la obligación de rehusar el registro de una marca que constituya la reproducción de otra que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida o como propiedad de una persona que pueda beneficiarse del convenio exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o similares, no se advierte el por qué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la limitante de que se trate de productos idénticos o similares. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes

Amparo en revisión 1926/86. Francisco Javier Martín Sendra. 23 de abril de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla.

GA&T Attorneys at Law

De: "Oscar H. Gonzalez"
 Para: <deliaortega@att.net.mx>
 Enviado: Viernes, 08 de Noviembre de 2002 12:18 p.m.

Tesis Seleccionada**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito****Epoca: Octava Epoca****Localización**

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 Parte : VII-Junio
 Tesis:
 Página: 320

Rubro

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA
 INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Texto

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es

11/11/2002

importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesto, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes

Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

