

**UNIVERSIDAD
PANAMERICANA
FACULTAD DE DERECHO**

**Análisis de la Competencia Desleal en la Propiedad Industrial:
Criterios para determinar su alcance y eficacia de aplicación en el
Trade Dress en México**

TESIS

QUE PRESENTA

ANA MARGARITA JIMÉNEZ ORTIZ

PARA OBTENER EL GRADO DE

**MAESTRÍA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS
DE AUTOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ANTE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON NÚMERO DE ACUERDO 20100189 DE FECHA 25 DE
FEBRERO DE 2010.

DIRECTOR DE TESIS

DR. JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO

AGUASCALIENTES, AGS., ENERO 2021.

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

En mi calidad de Asesor y después de haber analizado el trabajo de titulación vía tesis de

<u>JIMÉNEZ</u>	<u>ORTIZ</u>	<u>ANA MARGARITA</u>
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)

quien cursó la Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, quien presenta el trabajo titulado:

"ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: CRITERIOS PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y EFICACIA DE APLICACIÓN EN EL TRADE DRESS EN MÉXICO"

Manifiesto que reúne los requisitos a que obligan los reglamentos en vigor, para ser presentado ante el Honorable jurado del examen profesional.

Aguascalientes, Ags., _29_ de _enero_ de _2021



Nombre y firma: JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO

Cédula profesional No.: 1358107

A Javi con todo el amor existente, por ser mi eterna fuente de inspiración, motor para impulsarme en mi carrera y mayor tesoro, por siempre rodearme con esa felicidad y nobleza que lo distingue.

A mis padres con profundo cariño, por su apoyo incondicional en todos los ámbitos desde siempre, por ser mi pilar y guía, profesores de vida y los mejores ejemplos para seguir.

A Martín, con la mayor admiración y cariño, por ser el primero en confiar e impulsar mi carrera profesional, y enseñarme y fomentarme la pasión a la materia.

Al Dr. Magaña, por su confianza, entrañable apoyo y consejo en la realización de este trabajo.

A Eryck y Jean, con cariño por sus inigualables consejos.

A Paulina, Elo y Octavio, por su amistad, motivación, consejos y apoyo incondicional.

Biblioteca Aguascalientes

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	VI
CAPÍTULO 1 BASES DE LA COMPETENCIA DESLEAL.....	1
1.1. Antecedentes históricos	2
1.1.1 The Sherman Act	2
1.1.2. The Clayton Act.....	4
1.1.3. The Federal Trade Commission.....	4
1.2. Tratados Internacionales	5
1.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	6
1.2.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	7
1.2.3. Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial	8
1.2.4. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	10
1.2.5. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá	11
1.3. Legislación en México	13
1.3.1. Ley de la Propiedad Industrial.....	13
1.3.2. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.....	16
1.3.3. Ley Federal del Derecho de Autor	19
1.3.4. Código de Comercio	21
1.3.5. Ley Federal de Protección al Consumidor	22
1.3.6. Ley Federal de Competencia Económica	24
1.4. Concepto y clasificación.....	25
CAPÍTULO 2 BASES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS.....	30
2.1. Concepto de Propiedad Intelectual y su clasificación.....	31
2.1.1. Derechos de Propiedad Industrial en materia de signos distintivos	35
2.1.1.1. Marcas.....	35
2.1.1.2. Avisos Comerciales.....	37
2.1.1.3. Nombres Comerciales.....	37
2.1.1.4. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.....	38
2.1.1.5. Franquicia.....	39

2.2. Derecho de exclusividad	40
2.3. Importancia económica	42
CAPÍTULO 3 TRADE DRESS	47
3.1. Concepto	48
3.2. Elementos susceptibles de protegerse a través del trade dress	50
3.3. Protección en México	56
3.3.1. Marcas	57
3.3.2. Diseños Industriales	60
3.3.3. Derechos de Autor	61
CAPÍTULO 4 COMPETENCIA DESLEAL POR USO INDEBIDO DEL TRADE DRESS	68
4.1. Infracción Administrativa	69
4.2. Delitos	91
4.3. Daños y Perjuicios.....	94
CAPÍTULO 5 DERECHO COMPARADO	99
5.1. Estados Unidos de América	100
5.2. Unión Europea.....	101
5.2.1. España	101
5.2.2. Francia	103
5.2.3. Alemania	105
CONCLUSIONES.....	107
BIBLIOGRAFÍA	109

INTRODUCCIÓN

La competencia desleal implica un problema serio para las relaciones comerciales y la competencia económica al alterar el desarrollo normal de las mismas y mermar los derechos de los agentes económicos que forman parte. Adicionalmente, a lo largo de la historia se ha modificado no solo la concepción de quienes pueden ser considerados como agentes económicos -en atención a la evolución de las relaciones comerciales- sino también los propios actos que son susceptibles de causar un impacto negativo que vulnere a la libre competencia.

En este sentido, el presente trabajo aborda a la competencia desleal en México, partiendo de su aplicación dentro de la propiedad intelectual, específicamente en figuras no tradicionales de la propiedad industrial, como lo es el *trade dress*.

De tal manera, la hipótesis central del presente trabajo será demostrar la manera en que opera la competencia desleal dentro del sistema de propiedad industrial mexicano, y cómo es que el mismo sistema -pese a contar con una ley nueva en propiedad industrial- sigue sin resolver la problemática y deficiencias a que se enfrentan los titulares de los derechos involucrados toda vez la misma que no atiende a las necesidades propias de la figura al carecer de un marco normativo y autoridad responsable que aborde adecuadamente los particulares de la conducta.

Para comprobar lo anterior, el presente trabajo está dividido en 5 capítulos en atención a lo siguiente:

En el primer capítulo se describen los elementos esenciales de la competencia desleal y que sirven como base para poder efectuar un estudio de sus particularidades. Para dichos efectos, se abordarán **(i)** los antecedentes históricos; **(ii)** los tratados internacionales que México ha celebrado -y que contemplan a esta figura-; **(iii)** la legislación nacional relacionado a esta figura y la propiedad industrial; y **(iv)** la definición que se le ha otorgado y los modos en que se ha visto clasificada.

El segundo capítulo pretende hacer un estudio general para señalar las bases de la propiedad industrial en materia de signos distintivos, específicamente realizando un análisis en relación con **(i)** tipos de derechos; **(ii)** las figuras que contemplan y su ámbito de protección; **(iii)** el alcance que tienen; **(iv)** las limitaciones a su exclusividad; y **(iv)** su importancia económica.

En el tercer capítulo se hace un estudio a fin de esclarecer lo que -hasta la fecha- se entiende constituye el *trade dress*, y para lo cual: **(i)** se brinda un concepto en atención a la doctrina y nuestra legislación; **(ii)** se señalan los elementos -que en términos de su concepto- se ven incluidos como parte del *trade dress*; y finalmente **(iii)** se hace un análisis para determinar bajo que figuras de derecho de propiedad intelectual se puede encuadrar al *trade dress* o si el mismo queda efectivamente limitado al campo de los signos distintivos como un tipo de marca.

El cuarto capítulo busca demostrar los mecanismos que existen para que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan ejercer acciones contra terceros que violentan sus derechos, y las problemáticas a las que se enfrentan para poder tener una debida defensa y restitución por su afectación sufrida.

Por último, en el quinto capítulo se analiza el tratamiento que se da a la competencia desleal y su relación con la propiedad industrial en los sistemas de Estados Unidos y países de la Unión Europea, a efecto de recoger criterios que sirvan para optimizar la aplicación de esta figura en nuestro sistema jurídico.

CAPÍTULO 1 BASES DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Biblioteca Aguilascalientes

CAPÍTULO 1. BASES DE LA COMPETENCIA DESLEAL

“La competencia desleal supone la preexistencia de actos de comercio, siendo éstos, en su sentido prístino, los actos que se realizan comprando y vendiendo o permutando mercancías o géneros de éstas, con la finalidad de obtener un incremento del patrimonio invertido, llamado ganancia o lucro. Los actos de comercio se realizan mediante usos y costumbres aceptados por la comunidad, sea por consenso social, o bien, por ser parte de una legislación positiva.”¹

1.1. Antecedentes históricos

Con el crecimiento de la actividad comercial y la globalización de los mercados, las prácticas monopólicas y las subsecuentes prácticas desleales, se convirtieron en prácticas recurrentes por parte de los agentes económicos, siendo para tal efecto necesario establecer normas que resultasen eficientes para regular el mercado en aras de una mejor competencia en la actividad comercial a efecto de delimitar claramente los derechos, alcances y excepciones en pro de los agentes económicos, es decir tanto de los comerciantes como los consumidores.

Al respecto, fue en Estados Unidos de América donde se promulgaron las primeras leyes antimonopolio que fungen como precedente y base para la regulación de la actividad comercial y económica y de la cual parte la competencia desleal.

1.1.1 The Sherman Act

La ley Sherman de 1890 resulta el primer intento federal para regular el comercio interestatal, mediante la prohibición de actividades que lo restringieran, y combatir las prácticas monopólicas de cualquier tipo llevadas a cabo por cualquier persona. Esta ley se dividía en tres secciones aplicables a agentes diversos, y de las cuales las dos primeras son las que cuentan con mayor relevancia, toda vez que resultan la base misma

¹ Sánchez Pichardo, Alberto C., *La Competencia Desleal*, Porrúa, México, 2003, p.1.

de la ley, mientras que la tercera meramente extendía las disposiciones y guías para su implementación.

En este sentido, la primera sección establecía la definición y prohibición de las conductas al señalar *“Todo contrato, combinación en la forma de un monopolio o cualquier otro tipo, o conspiración, para restringir el intercambio o comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras se declara ilegal”*²; entendiéndose de tal manera que los contratos que tenían como fin causar una restricción al comercio incluyendo a los que preveían una manipulación en la oferta, negativa a negociar, restricción de producción, división de mercados, etc.

Por su parte, la segunda sección atendía a los resultados de las conductas que por su naturaleza resultaban anticompetitivas al establecer *“Toda persona que monopolice o intente monopolizar o combine o conspire con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier parte del intercambio o comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras se considerará culpable de un delito grave”*³, no quedando debidamente claro si se prohibía la constitución de un monopolio *per se*, o si la prohibición recaía en los actos que se hacían valer con dicho carácter por considerarlos abusivos y restrictivos del libre comercio.

No obstante, la aplicación de las disposiciones de la ley Sherman adolecían de efectividad en virtud de **(i)** la interpretación limitada realizada por parte de los Tribunales Federales para señalar cuáles eran aquellas conductas a las que se podía considerar constituían prácticas comerciales tendientes a restringir el comercio, y **(ii)** por la una falta de definición precisa por cuanto al concepto *“trust”* base de la ley.

Por lo anterior, se generaron pocas acusaciones y en su mayoría éstas resultaron ineficaces, siendo de tal manera evidente la necesidad de crear un ordenamiento que tuviese debidamente establecidos las definiciones de sus conceptos a efecto de evitar generar confusiones por cuanto a su alcance y aplicación.

² The Sherman Act of 1890. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1>.

³ *Idem*.

1.1.2. The Clayton Act

La ley Clayton de 1914 tuvo como fin suplir las deficiencias de la ley Sherman al atender a las prácticas empresariales concretas que mermaban los derechos de los consumidores y prohibir de manera específica las conductas que podían restringir al libre comercio. Dentro las principales prohibiciones estaban: **(i)** la fijación de precios; **(ii)** las prácticas vinculación y trato exclusivo; y **(iii)** las fusiones tendientes a disminuir la competencia.

Asimismo, estableció definiciones que sirvieron como base para una adecuada interpretación de “*antitrust*”⁴, “*commerce*”⁵ así como de los agentes susceptibles de ser objeto de aplicación⁶, con lo cual se delimitó el espectro susceptible de interpretación por parte de los Tribunales para garantizar efectividad al momento de su implementación.

1.1.3. The Federal Trade Commission

En aras de facilitar la correcta implementación de la ley Sherman y la ley Clayton, en el año 1914 se creó la ley de la Comisión Federal de Comercio y su respectivo organismo federal, con el objetivo de proteger el sistema de competencia comercial, garantizando por un lado la existencia de incentivos económicos para los agentes/comerciantes que provocasen una mayor competitividad y estabilidad de precios y calidad, y por el otro una seguridad a los consumidores de que se estaba velando por su mayor beneficio.

⁴ “Una Ley para proteger la industria y el comercio contra las restricciones ilegales y monopolios”, The Clayton Act of 1914. <https://wipolex.wipo.int/es/text/177477>.

⁵ “Significa práctica industrial o comercio entre los distintos estados y con naciones extranjeras, o entre el Distrito de Columbia o cualquier territorio de los Estados Unidos y cualquier Estado, Territorio o nación extranjera, o entre cualquier posesión insular u otros lugares bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, o entre dicha posesión o lugar y cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia o cualquier nación extranjera, o dentro del Distrito de Columbia o cualquier Territorio o cualquier posesión insular u otro lugar bajo la jurisdicción de los Estados Unidos: Dispuesto que nada lo establecido en esta Ley se aplicará a las Islas.” The Clayton Act of 1914.

⁶ “La palabra “persona” o “personas”, en cualquier parte de esta Ley que sea utilizada, se considerará que incluye corporaciones y asociaciones existentes bajo o autorizadas por las leyes de los Estados Unidos, las leyes de cualquiera de los Territorios, las leyes de cualquier Estados, o las leyes de cualquier país extranjero.” The Clayton Act of 1914.

Asimismo, se estableció de manera novedosa la prohibición de métodos de competencia desleal, así como actos o prácticas que resultasen engañosas o injustas⁷ estipulando que la manera de identificar su actualización sería si cumplía con **(i)** la afectación del consumidor; **(ii)** la violación a las políticas públicas; y **(iii)** resultaba poco ético e inmoral.

Con la intención de lograr el cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley se dotó a la Comisión de diversas facultades, estando dentro de las principales: **“(i) prevenir métodos de competencia desleal y actos o prácticas injustas o engañosas en el comercio o que afecten al mismo; (ii) buscar la reparación monetaria y otras medidas de alivio por conductas realizadas en perjuicio de los consumidores; (iii) establecer una regulación comercial que defina con especificidad aquellos actos o prácticas que sean desleales o engañosas, y establecen los requisitos para prevenir dichos actos o prácticas; (iv) realizar investigaciones relacionadas con la organización, negocios, prácticas y gestión de entidades dedicadas al comercio; y (v) realizar informes y recomendaciones legislativas”**⁸.

Al respecto, la Comisión contaba con mecanismos para hacer valer el cumplimiento de sus disposiciones, mismos que iban desde la implementación de regulaciones comerciales, gestión de cumplimientos voluntarios a demandas civiles por violación a las reglamentaciones.

1.2. Tratados Internacionales

⁷ *“(A) Para efectos del subapartado (a), el término “actos o prácticas desleales o fraudulentas” incluye aquellos actos o prácticas que involucran comercio exterior que (i) causan o son susceptibles de causar lesiones razonablemente previsibles dentro de los Estados Unidos; o (ii) involucran conductas materiales que ocurren dentro de los Estados Unidos. (B) Todos los recursos a disposición de la Comisión en relación con actos o prácticas desleales o fraudulentas estarán disponibles para los actos y prácticas descritas en este párrafo, incluida la restitución a víctimas nacionales o extranjeras.”* Federal Trade Commission Act of 1914. https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/statutes/federal-trade-commission-act/ftc_act_incorporatingus_safe_web_act.pdf.

⁸ Federal Trade Commission Act of 1914.

En virtud de la relevancia y trascendencia de la competencia desleal, así como su inminente relación con la propiedad intelectual lato sensu, se volvió necesario su inclusión en la normatividad internacional particular de la materia a efecto de buscar velar por la protección de los derechos de los titulares y regular el mercado.

1.2.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París celebrado en 1883 es el primer acuerdo internacional en el cual se menciona de manera específica a la competencia desleal y se le dota de protección dentro del ámbito de la propiedad industrial. Así es obligación de los Estados contratantes velar por la protección de las buenas prácticas en el comercio, a efecto de evitar la competencia desleal.

Por lo anterior, a modo de brindar una definición respecto a lo que se entiende por competencia desleal, se señaló dentro del artículo 10 bis del Convenio de París, un listado de actos que conllevan a la actualización de dicha figura, mismos que a la letra establecen:

“Artículo 10 bis [Competencia desleal]

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

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

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.”

(Énfasis añadido)

De lo anterior se desprende que el Convenio de París prohibió 3 conductas -a manera ejemplificativa mas no limitativa- en virtud de que constituían un acto de competencia desleal, siendo ellas tanto de interés de los productores -actos que crean confusión⁹ y desacreditan- como de los consumidores -actos que inducen al error-.

Asimismo, a efecto de hacer ejecutable la protección en contra de actos de competencia desleal se previó comprometer a los Estados contratantes a implementar dentro de su sistema recursos administrativos y/o judiciales que pudieran ser ejercidos por las personas que se veían afectados en sus derechos debidamente reconocidos, como resultado de dicha práctica desleal y con el ánimo de poder combatir tales conductas.

En este sentido, toda vez que México es parte de este Convenio¹⁰, quedó constreñido a asegurar una protección eficaz contra los actos de competencia desleal.

1.2.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Otro acuerdo internacional que le resulta aplicable a México desde el 31 de diciembre de 1994 es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”)¹¹ el cual tenía como propósito el promover una adecuada y eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual lato sensu a través

⁹ De acuerdo con Sánchez Pichardo, Alberto C. (“La Competencia Desleal”, Porrúa, México, 2003, pp. 87-77) existen 4 diferentes tipos de confusión: (i) tipo básico de confusión; (ii) confusión en cuanto a la filiación; (iii) confusión en cuanto al patrocinio; y (iv) confusión en relación con marcas notoriamente conocidas.

¹⁰ A partir de su adhesión mediante el Acta de Estocolmo el pasado 21 de abril de 1976 y cuya entrada en vigor fue el 27 de julio de 1976.

¹¹ Del que México es parte como miembro de la Organización Mundial de Comercio a partir del 1° de enero de 1995.

de una revisión e implementación de lineamientos a los procedimientos creados para tal efecto buscando evitar se mermara la actividad comercial como resultado de la defensa ejercida por los titulares de los derechos.

En este sentido, las principales aportaciones de ADPIC para combatir la competencia desleal fueron en las figuras de indicaciones geográficas y secretos industriales, figuras en las cuales no existía una claridad respecto a su relación con los actos de competencia desleal en virtud de la interpretación que pudieran realizar los Estados parte del Convenio de París, por lo cual la mención expresa en los artículos 22 y 39 del referido Acuerdo sirvieron para esclarecer dicha ambigüedad y ampliar la protección de estos derechos de propiedad industrial.

Por su parte, otra aportación relevante de ADPIC fue dotar de facultad a las autoridades locales para poder implementar medidas provisionales y de frontera como un mecanismo rápido y eficaz para salvaguardar derechos que afectan la competencia leal.

1.2.3. Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial

De igual manera, otro ordenamiento internacional de relevancia es la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (“Convención”), por virtud de la cual México se responsabilizaba¹² a brindar una protección a los titulares de marcas de los derechos y acciones previstos dentro del marco legislativo mexicano en aras de reprimir los actos de competencia desleal cometidos en contra de sus derechos de propiedad industrial.

Asimismo, a efecto de poder establecer un lineamiento que sirviera de apoyo para cumplir con las obligaciones adquiridas por los Estados contratantes, se previó incluir en la Convención disposiciones que permitieran brindar mayor claridad por cuanto a la

¹² México firmó la Convención el 20 de febrero de 1929, no obstante, hasta la fecha no ha sido ratificado y, por ende, no se encuentra en vigor para nuestro país.

definición de competencia desleal, así como los actos que pudiesen actualizar dicha figura y que probablemente no estaban debidamente previstos como actos contrarios a derecho en las legislaciones internas de cada país.

En este sentido, se tendrían que considerar como desleal:

“Art. 20.- Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolviendo de las actividades industriales o mercantiles, será considerado como de competencia desleal y, por tanto, injusto y prohibido.”

(Énfasis añadido)

“Art. 21.- Se declaran de competencia desleal los siguientes actos y al no estar señalados sus penas en la legislación interna de cada Estado Contratante, se reprimirán de acuerdo con las prescripciones de esta convención:

a) Los actos que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados Contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos, nombres distintivos, imitando etiquetas, envases, recipientes, nombres comerciales u otros medios usuales de identificación en el comercio;

b) Las falsas descripciones de los artículos, usando palabras, símbolos y otros medios que tiendan a engañar al público en el país donde estos actos ocurran, con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de las mercancías;

c) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos de los artículos, por medio de palabras, símbolos, o de otra manera, que tiendan a engañar en ese respecto al público del país donde estos hechos ocurran;

d) Lanzar al mercado u ofrecer o presentar en venta al público un artículo, producto o mercancía bajo forma aspectos tales, que aun cuando no contenga directa ni indirectamente indicación de origen o procedencia geográficos determinados, dé o produzca la impresión, ya por los dibujos, elementos ornamentales o idiomas empleados en el texto, de ser un producto, artículo o mercancía originado, manufacturado o producido en otros de los Estados Contratantes;

e) Cualesquiera otros hechos o actos contrarios a la buena fe en materias industriales, comerciales o agrícolas que, por su naturaleza o finalidad, puedan considerarse análogos o asimilables a los anteriormente mencionados.”

“Art. 29.- Quedan prohibido manufacturar, exportar, importar, distribuir o vender artículos o productos que infrinjan directa o indirectamente alguna de las modalidades señaladas en esta Convención para la protección marcaría, la protección y defensa del nombre comercial, la represión de la competencia desleal, y la represión de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.”

Como última aportación, la Convención previó que en los casos en los cuales no existiese una regulación expresa sobre competencia desleal por parte del Estado contratante, éste tendría que aplicar las sanciones contenidas en la legislación de propiedad industrial o alguna diversa; asimismo, incluyó aportaciones base para la defensa de los derechos de propiedad industrial como: **(i)** la suspensión de los actos a petición de la parte interesada; **(ii)** indemnización de daños y perjuicios; **(iii)** el decomiso y destrucción de los productos; y **(iv)** la publicación de los derechos solicitados y otorgados, así como las resoluciones pertinentes en la materia¹³.

1.2.4. Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Por su parte, las obligaciones de México en materia de propiedad intelectual lato sensu se reforzaron con la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”)¹⁴. En este sentido, los 3 países contratantes se vieron constreñidos a: **(i)** velar por la defensa de los derechos de propiedad intelectual; **(ii)** implementar medidas para lograr un control de prácticas que resultasen contrarias al comercio; y **(iii)** garantizar la inclusión en la legislación de procedimientos de defensa.

“Artículo 1704: Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia

Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las Partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir

¹³ Artículo 30 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial.

¹⁴ Vigente en México a partir de su entrada en vigor el pasado 1° de enero de 1994.

un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.”

De igual manera, a efecto de brindar una mayor claridad respecto al alcance de los actos que constituyen competencia desleal, por resultar contrarios al comercio, se señaló un parámetro mínimo de conductas -a manera ejemplificativa-, así como se hiló que todos estos pueden afectar a la generalidad de los derechos de propiedad intelectual -en su concepción universal-, ampliando así de manera específica su ámbito de protección.

“Artículo 1721: Definiciones

[...]

2. Para efectos del presente Tratado:

de manera contraria a las prácticas leales del comercio significa por lo menos prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber, que la adquisición implicaba tales prácticas;

derechos de propiedad intelectual se refiere a derechos de autor y derechos conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de secretos industriales, derechos de los obtentores de vegetales, derechos de las indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales;
[...].”

En este sentido, resulta claro que el TLCAN no solo reconoce y procura el respeto a las disposiciones establecidas en el Convenio de París -entre otros- como parámetro mínimo de defensa y protección de derechos de propiedad intelectual, sino que también aboca su protección contra figuras específicas en aras de velar por la libertad comercial.¹⁵

1.2.5. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá

¹⁵ Jalife Daher, Manuel, *Competencia Desleal. Régimen Jurídico Mexicano*, México, Porrúa, 2008, p. 29.

Como resultado del cambio de gobierno en los 3 países parte del TLCAN se atendió a la celebración de un nuevo tratado comercial entre los mismos dando origen al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (“T-MEC”) -y el cual entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020 dejando sin efectos el TLCAN-, en aras de atender a las necesidades actuales de cada uno de los agentes económicos y subsanar las deficiencias que habían quedado de la anterior negociación.

En el ámbito de competencia desleal se puede atender como principal modificación que dicha figura aparenta quedar limitada al ámbito de los secretos industriales, al ser la única sección en la cual se hace referencia a la misma y, en donde a su vez se maneja una nueva definición que resulta muy restrictiva al marco de conductas contra las cuales se puede exigir su protección.

“Artículo 20.73: Definiciones

Para los efectos de esta Sección:

[...]

apropiación indebida significa la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los usos comerciales honestos, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tenía motivos para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a los usos comerciales honestos.

[...]

manera contraria a los usos comerciales honestos significa, al menos, prácticas como el incumplimiento del contrato, el incumplimiento de confidencialidad e inducción al incumplimiento, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceras partes que conocían, o fueron gravemente negligentes al no saber, que tales prácticas estuvieron involucradas en la adquisición.”

(Énfasis añadido)

De esta manera resulta un acierto reforzar la defensa de los secretos industriales al ahondar en lo que consisten la apropiación indebida del mismo y, con ello evitar se

vulnere la integridad de este y se imposibilite ejercer una defensa por una falta de claridad respecto a los supuestos normativos de la conducta. No obstante, la eliminación de la existencia de la competencia desleal como un acto que puede afectar a otros derechos de propiedad intelectual resulta perjudicial para los agentes económicos al imposibilitar se invoque y se vuelva exigible -en términos del Tratado- que las Partes integren a su legislación dicha defensa para todos los derechos que pueden resultar vulnerados.

1.3. Legislación en México

Si bien es cierto en México no tenemos una ley específica que regula la competencia desleal, en apego a los compromisos adquiridos por México a través de los Tratados Internacionales, se expone la fundamentación y aplicación legal de esta figura dentro de nuestra legislación, específicamente en la defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual lato sensu.

1.3.1. Ley de la Propiedad Industrial

El fundamento jurídico de la prohibición contra actos de competencia desleal está previsto en el artículo 213 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”), mismo que a la letra establece:

“Artículo 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;

[...].”

Al respecto resulta evidente que la definición provista por la LPI parte de la establecida en el Convenio de París en su artículo 10 bis al retomar la generalidad del concepto por cuanto a que se trata de actos que resultan contrarios a los buenos usos en la industria y el comercio, y a efecto de encuadrar plenamente su aplicación ahonda al decir que los mismos deben relacionarse con la materia regulada por la ley en comento.

A mayor abundamiento, para atender el ámbito de aplicación que tiene la LPI se debe atender a que la misma es de observancia general en todo el territorio nacional.

En este sentido, dentro de los mecanismos de protección que ofrece la propiedad industrial está el registro de diversos derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), y es en las excepciones específicas que hay para su otorgamiento que se detallan supuestos -a manera ejemplificativa- en los cuales se pueden actualizar actos de competencia desleal, permitiendo que se pueda encuadrar la definición señalada por la LPI con impedimentos en materia de marcas, denominación de origen e indicaciones geográficas.

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

[...]

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

XI.- *Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o **impliquen competencia desleal**;*

[...].”

(Énfasis añadido)

“Artículo 129.- *El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:*

I.- *El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas **o de competencia desleal**, que causen distorsiones graves*

en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

[...].”

(Énfasis añadido)

“Artículo 165 BIS 20.- *El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.”*

(Énfasis añadido)

Por cuanto hace a la hipótesis normativa prevista en materia de litigio, la LPI prevé que: **(i)** las medidas provisionales susceptibles de implementación en un procedimiento contencioso seguido ante el IMPI no deberán constituir actos de competencia desleal; y **(ii)** la competencia desleal encuadra como una infracción administrativa atendiendo tanto a la generalidad de su definición, así como por la conducta específica de usar la imagen comercial.

“Artículo 199 BIS 6.- *En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.”*

(Énfasis añadido)

“Artículo 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;*

[...]

XXVI.- *Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye*

competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

[...].”

(Énfasis añadido)

Así las cosas, se puede considerar que las disposiciones establecidas en la LPI atienden al espíritu de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por México a través de los tratados internacionales relacionados con la materia de propiedad industrial, y tratar de brindar una protección a dichos derechos frente a actos de competencia desleal.

1.3.2. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

El pasado 1 de julio de 2020 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPPI”), cuya fecha de entrada en vigor será el 5 de noviembre 2020, y se aboga la LPI con la finalidad de armonizar la legislación en materia de propiedad industrial con las disposiciones acordadas en el T-MEC.

En este sentido, el fundamento jurídico para prohibir la comisión de actos que impliquen competencia desleal ahora se encuentra previsto en el artículo 386 fracción I de la LFPPI y resulta una copia exacta del antiguo 213 fracción I de la LPI.

“Artículo 386.- 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;*

[...].”

(Énfasis añadido)

De igual manera, las excepciones contempladas previamente en materia de marcas, denominaciones de origen e indicación geográfica para negar el otorgamiento de un registro y enunciar supuestos que actualizan actos de competencia desleal se mantiene

en el mismo ámbito de alcance que lo dispuesto por la LPI. No obstante, en materia de litigio y secretos industriales se generan cambios por cuanto a la persecución de esta conducta.

“Artículo 173.- No serán registrables como marca:

[...]

X.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes; los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otros similares que creen confusión en el consumidor **o impliquen competencia desleal;**

XI.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o a las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a éstos o a los protegidos por las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor **o impliquen competencia desleal;**

[...].”

(Énfasis añadido)

“Artículo 234.- El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado **a competencia desleal,** que cause distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

[...].”

(Énfasis añadido)

“Artículo 304.- El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor **o impliquen competencia desleal.**”

(Énfasis añadido)

Al respecto, en materia de secretos industriales la LFPPI se apega al T-MEC por lo cual aporta la definición de lo que se entiende como apropiación indebida, señalando para tal efecto cuales son los actos que resultan en dicha conducta y vincula a los mismos como un acto de competencia desleal.

“Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por:

[...]

II.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios **que impliquen competencia desleal**, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.

[...].”

(Énfasis añadido)

Por su parte en respecto a la hipótesis normativa prevista en materia de litigio, la LFPPI de igual manera prevé que las medidas provisionales implementadas por el IMPI no sirvan para realizar actos de competencia desleal y, modifica las infracciones administrativas susceptibles de constituir actos de competencia desleal, siendo estas relacionadas con: **(i)** la generalidad de su definición; **(ii)** los secretos industriales; y **(iii)** secretos comerciales, y a su vez elimina su adecuación con la imagen comercial.

“Artículo 352.- En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos

*industriales o para realizar actos **que constituyan competencia desleal.***

(Énfasis añadido)

“Artículo 386.- *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;***

[...]

*XIV.- Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios **que impliquen competencia desleal;***

*XV.- Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios **que impliquen competencia desleal;***

[...].”

(Énfasis añadido)

1.3.3. Ley Federal del Derecho de Autor

La Ley Federal del Derecho de Autor (“LFDA”), al ser reglamentaria al artículo 28 constitucional, tiene como ámbito de aplicación la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual dentro del territorio nacional, misma que se realiza por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor (“INDAUTOR”) el cual está facultado para **(i)** investigar; **(ii)** hacer visitas de inspección; **(iii)** requerir informes; **(iv)** ejecutar medidas provisionales; e **(v)** imponer sanciones, todas en aras de proteger el derecho de autor, y, por consiguiente, los derechos de propiedad intelectual¹⁶.

¹⁶ Artículo 213 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La LFDA no proporciona de manera específica una definición para la competencia desleal en atención al espíritu mismo del ámbito de protección de la ley. No obstante, en virtud de los cambios en el comercio se hizo necesario la inclusión de mecanismos de protección para el ámbito patrimonial de los derechos de autor. Así las cosas, de un estudio preciso de las acciones que configuran infracciones en términos de la Ley, se podría ver incluida la actualización de actos que, en términos de los tratados internacionales, resultan contrarios a los buenos usos y costumbres y con los cuales se pueda desprender se actualiza dicha figura.

“Artículo 229.- *Son infracciones en materia de derecho de autor:*

[...]

XII. *Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;*

[...]

XIV. *Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.”*

“Artículo 231.- *Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:*

I. *Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;*

II. *Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;*

III. *Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta Ley;*

IV. *Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;*

V. *Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;*

VI. *Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;*

VII. *Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;*

VIII. *Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;*

IX. *Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y*

X. *Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.”*

De lo anterior resulta evidente que pese a no contemplarse de manera específica la figura de competencia desleal si se contempla la protección contra actos con fines de lucro -directo o indirecto- que atenten a los derechos de autor, situación que refuerza la consideración de que *“la materia autoral está ya emparentada de manera directa con el campo de la competencia desleal, no debiendo ya verse como un desliz doctrinal abundar en la relación de ambas disciplinas”*.¹⁷

1.3.4. Código de Comercio

Por su parte, el Código de Comercio proporciona una definición más clara y exacta a la figura de competencia desleal al brindar una idea de lo que comprende la generalidad del concepto *“acto contrario a los buenos usos y costumbres”* a efecto de poder tomar dicha concepción dentro de la conducta comercial e industrial, y subsecuentemente poder dirigirla a una rama específica del derecho, como es la propiedad intelectual.

¹⁷ Jalife Daher, Manuel, *op. cit.*, p. 115.

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

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

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

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

IV. Se encuentren previstos en otras leyes.

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

En este sentido, tenemos que un acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio y la industria atiende a aquellos que: **(i)** generen confusión; **(ii)** desacrediten falsamente; **(iii)** induzcan al error; o **(iv)** estén señalados de tal manera en alguna ley.

Con dicha narrativa se puede atender a una línea conductual dirigida para evaluar que actos pueden ser considerados como competencia desleal, independientemente de su regulación específica en otra ley.

1.3.5. Ley Federal de Protección al Consumidor

La Ley Federal de Protección al Consumidor (“LFPC”) tiene como objeto brindar protección al agente económico final, es decir, al consumidor, en la relación que mantiene con los proveedores a efecto de garantizar que no se realicen actos dentro de la interacción que lo pongan en desventaja, vulnerando con ello sus derechos, en apego a un catálogo de principios básicos que deben prevalecer en las relaciones de consumo, dentro de los cuales se contempla de manera específica la protección contra la publicidad engañosa y métodos comerciales que resulten desleales.

En este sentido, en aras de ejecutar su objeto, la LFPC contempla la prohibición expresa a los proveedores de aplicar métodos o prácticas comerciales que resulten desleales, y señalando como un tipo de acto específico la publicidad engañosa que pretende inducir al error o confusión al consumidor respecto a los productos y/o servicios que adquiere.

“Artículo 10.- *Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.*

*Los proveedores no podrán **aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales**, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni podrán aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente.”*

(Énfasis añadido)

“Artículo 32.- *La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Para los efectos de esta ley, **se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.***

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

[...]

La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.

[...].”

(Énfasis añadido)

Así las cosas, se puede desprender que un acto de competencia desleal de igual manera puede abarcar las esferas de la publicidad, causando la afectación directa al consumidor, y no solo así al proveedor o el que resulta titular de los derechos sobre el producto y/o servicio que fue vulnerado por el acto concreto.

1.3.6. Ley Federal de Competencia Económica

Finalmente, la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”) resulta aplicable de manera supletoria en virtud de que: **(i)** es reglamentaria al artículo 28 constitucional, y por ende atiende a todas las actividades económicas dentro del país; y **(ii)** dentro de su objeto está el **(a)** proteger y garantizar la libre competencia económica, y **(b)** prevenir, combatir y eliminar las barreras a la libre competencia económica, entendidas éstas como aquellas que impiden o distorsionan el proceso de competencia en el mercado.

“Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.”

“Artículo 4.- Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los Agentes Económicos. Serán responsables solidarios los Agentes Económicos que hayan tomado o adoptado la decisión, así como instruido o ejercido

influencia decisiva en la toma de decisión, y el directamente involucrado en la realización de la conducta prohibida por esta Ley.”

“Artículo 52.- *Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre competencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.”*

En este sentido, tenemos que la LFCE tiene como ámbito de aplicación regular a los propios agentes económicos, que son quienes cometen los actos de competencia desleal, y no los actos en estricto sentido.

1.4. Concepto y clasificación

La figura de competencia desleal se define en su concepción más tradicional como *“los actos de competencia desleal, son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que, en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.”*¹⁸

En este sentido, la concepción tradicional iba apegada a los criterios que se usaban para esclarecer la descripción genérica de lo que se entendía por actos contrarios a las prácticas honradas, es decir, a las buenas costumbres de la industria y el comercio, y cuya concepción claramente se encontraba limitada a una relación comercial menos dinámico. Sirve de apoyo el criterio siguiente:

“BUENAS COSTUMBRES. *Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión: todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquéllas. De manera que no es necesario precisar*

¹⁸ Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2ª. ed., México, UNAM, 1992, p. 76.

con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.

Amparo civil directo 476/54. Illiades viuda de Ize Elena. 25 de octubre de 1954. Mayoría de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y Mariano Ramírez Vázquez. Engrose: José Castro Estrada.”¹⁹

(Énfasis añadido)

No obstante, en virtud de los cambios para considerar a los consumidores como agentes activos de las relaciones comerciales y la competencia económica se volvió necesario el actualizar la concepción para incluirlos en el ejercicio de los actos de competencia desleal así como eliminar las palabras que acotaban el alcance de aplicación, quedando así la definición propuesta por Mauricio Jalife Daher *“puede considerarse como competencia desleal al conjunto de normas y principios que tienen por objetivo reprimir las prácticas ilegales que afectan al mercado y que implican una afectación a los intereses de otros competidores, de los consumidores o del proceso mismo de libre competencia.”²⁰*

Sirve de refuerzo a lo anterior la tesis siguiente:

“COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y PRESUPUESTO PARA CONSIDERARLA DESLEAL. El concepto de competencia alude al menos a cuatro elementos: los competidores, el mercado, la mercancía y la clientela. Los cuales se describen de la forma siguiente: a) competidor: persona física o moral que realiza una actividad económica independiente, frente a otra que también la lleva a cabo, en una relación tal, que la actividad de una, desarrollada por sí o por conducto de un tercero, puede beneficiar o lesionar la de la otra; b) mercado: conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del Estado; conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector; conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio; o bien, el Estado y la evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado; c) mercancía: el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian a la clientela; y, d) clientela: se integra por consumidores potenciales de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores. Con base en lo anterior, puede decirse que la

¹⁹ Tesis 340485 (5a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Tomo CXXII, p. 581.

²⁰ Jalife Daher, Manuel, *op. cit.*, p. 39.

*competencia supone una relación entre sujetos, personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la venta de mercancías o prestación de servicios en relación con una clientela, de modo que puedan resultar repercusiones entre ellos a causa del ejercicio de sus actividades. En ese sentido, **la libre competencia, en principio, no puede ser restringida por el solo hecho de que el éxito de un competidor conduzca a la ruina de otro, siempre que los medios para hacerla no sean reprochables, pues de serlo, resultaría desleal.***

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 320/2012. Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 12 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz.”²¹

(Énfasis añadido)

Adicionalmente, los actos de competencia desleal se pueden clasificar atendiendo al interés que resulta mayormente afectado por la comisión del acto siendo estos: **(i)** actos que merman al consumidor; **(ii)** actos que merman al competidor²²; y **(iii)** actos que merman al mercado o al interés público.

De igual manera, dentro de un listado de actos de competencia desleal específicos -y ajenos a propiedad intelectual- es posible mencionar la inclusión de actos de: **(i)** discriminación de consumidores; **(ii)** aprovechamiento de la actividad de terceros; **(iii)** publicidad engañosa; **(iv)** boicoteos de empresas; **(v)** violación de acuerdos verticales; **(vi)** rebajas ilícitas de precios; **(vii)** venta a pérdida; **(viii)** presión psicológica indebida; e **(ix)** incumplimiento de contratos.

Adicionalmente, es posible incluir -en el ámbito de la propiedad intelectual- conductas a ser considerados como actos de competencia desleal, tal como los adicionados por la OMPI a manera de catálogo, siendo éstas: **(i)** confusión causada

²¹ Tesis I.8o.A.50 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo III, p. 1756.

²² De acuerdo con Garrigues, Joaquín (“Curso de Derecho Mercantil”, Porrúa, México, 1998, pp. 240) la competencia en contra del competidor se genera ya sea debilitando directamente sus fuerzas -competencia por obstáculo- o por la debilitación directa de su reputación.

respecto de la empresa de un tercero o de sus actividades -por signos distintivos, trade dress, marcas notorias o uso no autorizado de imagen-; **(ii)** daño al activo intangible o a la reputación de un tercero; **(iii)** inducción a engaño al público; **(iv)** descrédito de la empresa de un tercero o de sus actividades; y **(v)** competencia desleal respecto de información secreta -divulgación, adquisición o uso de secreto industrial-.²³

Finalmente, para reflejar la adecuación de actos de competencia desleal dentro de propiedad intelectual lato sensu se puede atender a lo definición propuesta por Alberto C. Sánchez Pichardo, en la cual se refleja que su actualización no se limita al ámbito de la propiedad industrial, sino que es posible se encuadren actos dentro de figuras que pese a que su naturaleza no tenga un ámbito comercial -como lo son los derechos de autor- den cabida a actos de comercio que conlleven a su encuadramiento:

*“Por el contrario, la competencia desleal se refiere a los actos llevados a cabo contraviniendo dichos usos y costumbre aceptados socialmente o positivos, para tener como resultado una ganancia o lucro considerados ilícitos por tal motivo, como lo es el efectuar actos de comercio sin cumplir con los requisitos necesarios para obtener la licencia, permiso o autorización de uso de una marca o de una obra intelectual, o porque se desacrediten los productos o establecimientos de sus competidores y crean una percepción falsa en el consumidor, intentando sustraer consumidores por estrategias de imitación, más que por el desarrollo del propio ingenio e inventiva, conductas que van en detrimento de aquellos que realizan sus actos de comercio en observancia de tales usos y costumbres, y han hecho uso de su ingenio y creatividad”.*²⁴

Lo anterior se ve reforzado con lo dispuesto por nuestros más altos tribunales, mismos que ya han reconocido la relación dinámica que existe entre los derechos de propiedad industrial y la figura de competencia desleal:

“DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE COMPETENCIA DESLEAL. SU RELACIÓN DINÁMICA. Existe una relación dinámica entre los derechos de propiedad industrial y de competencia desleal, pues mientras el primero protege una serie de derechos de exclusiva titularidad, que implican la creación de una situación de monopolio que,

²³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Disposiciones Tipo sobre la Protección contra la Competencia Desleal*, Ginebra, 1996, pp. 62-68.

²⁴ Sánchez Pichardo, Alberto C., *op. cit.*, p.1.

como consecuencia lógica, restringe la competencia, el segundo establece los criterios de comportamiento dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad competencial.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 320/2012. Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 12 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz.”²⁵

Biblioteca Aguascalientes

²⁵ Tesis I.8o.A.48 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo III, p. 1771.

CAPÍTULO 2 BASES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Biblioteca Aguascalientes

CAPÍTULO 2. BASES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

2.1. Concepto de Propiedad Intelectual y su clasificación

La Propiedad Intelectual es definida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) como la *relación “con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”*.²⁶

Por su parte, David Rangel Medina define los derechos de propiedad intelectual de la siguiente manera:

“Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

En tanto las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.”²⁷

En este sentido, la propiedad intelectual *lato sensu* atiende a los derechos y obligaciones con que cuentan los titulares de creaciones propias del intelecto, mismas que pueden ser materializadas en el campo meramente cultural -siendo éstas propias de

²⁶Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *¿Qué es la Propiedad Intelectual?*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.

²⁷ Rangel Medina, David, *op. cit.*, p. 7.

la propiedad intelectual *stricto sensu*- o en el ámbito de la industria y el comercio -las relativas a la propiedad industrial-.

Por su parte, los derechos de propiedad intelectual encuentran su fundamento constitucional en virtud de lo dispuesto por los artículos 28 párrafo décimo, 73 fracción XXV y 89 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Constitución”).

En este sentido, la Constitución prevé en el artículo 28 párrafo décimo como excepción a la prohibición a la figura de los monopolios a aquellos derechos que ostentan los titulares de obras e inventos, es así como de un análisis de dicha disposición se desprende que ampara a aquellos derechos de propiedad intelectual *stricto sensu* y propiedad industrial.

Por su parte, el artículo 73 fracción XXV faculta al Congreso para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con la misma, así como legislar sobre monumentos arqueológicos o artísticos que sean de interés a la nación.

En este sentido, a efecto de hacer valer lo establecido en el artículo 28, se faculta en el artículo 89 fracción XV al Ejecutivo para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna rama de la industria.

Es gracias a dichas disposiciones que se crea la legislación respectiva en México para velar por los derechos de propiedad intelectual *lato sensu*, siendo para tal efecto la LFDA y la LFPPI, mismas que se mantienen como reglamentarias al artículo 28 constitucional.

Adicionalmente, de la lectura del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es posible advertir que los derechos de propiedad intelectual son considerados como un derecho humano del cual gozan las personas para hacer valer la

protección de aquellos derechos que les corresponden en atención a sus creaciones de naturaleza artística/cultural o industrial/comercial.

En este sentido, su protección cobra mayor relevancia puesto que son derechos que gozan de tal carácter en virtud de estar intrínsecamente relacionados con las actividades que hacen susceptible el progreso y enriquecimiento de la sociedad misma.

Bajo esta misma tesitura, en el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señala: **(i)** el reconocimiento de los derechos de los que gozan las personas para crear los derechos de propiedad intelectual; **(ii)** la imposición de medidas para conservar, desarrollar y difundir los derechos de propiedad intelectual; **(iii)** el compromiso para respetar los derechos de propiedad intelectual; y **(iv)** el reconocimiento de los beneficios que derivan de los derechos de propiedad intelectual en favor de sus titulares.

Por otro lado, los derechos de propiedad industrial son aquellos derechos exclusivos, intangibles y temporales derivados de las actividades inventivas y/o comerciales realizadas por las personas y que adquieren tal particularidad a través de su otorgamiento por el Estado, toda vez que su registro ante la autoridad correspondiente es constitutivo de derechos, con la finalidad de permitir su explotación por parte de sus titulares.

Al respecto, la OMPI hace hincapié que *“lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general.”*²⁸

²⁸Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Principios básicos de la propiedad industrial*, <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4080&plang=ES>.

La pauta para establecer el ámbito de protección de los derechos de propiedad industrial se encuentra contenida en el artículo 1 del Convenio de París, en el que se establece:

“Artículo 1 [Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]

[...]

2) *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*

3) *La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.*

[...].”

En México, su protección y ámbito de aplicación -así como la viabilidad de la misma- se materializa mediante la LFPPI en términos de lo dispuesto por los artículos 2 fracciones I y II, y 12, que a la letra disponen:

“Artículo 2.- *Esta Ley tiene por objeto:*

I.- *Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas;*

II.- *Regular los secretos industriales;*

[...].”

“Artículo 12.- *No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarias al orden público o contravengan cualquier disposición legal.”*

En este sentido, los derechos de propiedad industrial se dividen para su protección en: **(i)** creaciones nuevas o invenciones, como lo son las patentes, diseños industriales, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado de circuito; así como **(ii)** signos distintivos, siendo éstos las marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

De igual manera, se puede señalar que dentro de la propiedad industrial se prevé la regulación de dos figuras como lo son los secretos industriales y las franquicias, así como la inclusión de las ramas de procedimientos administrativos y judiciales encaminados a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.²⁹

2.1.1. Derechos de Propiedad Industrial en materia de signos distintivos

2.1.1.1. Marcas

Las marcas constituyen el signo distintivo por excelencia, siendo entendidas en términos del artículo 171 de la LFPPI como *“todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*.

Al respecto, a partir de la reforma que sufrió la LPI en el 2018 -y que se continuó en la LFPPI- se amplió el espectro de protección de aquellos signos susceptibles de configurar una marca -nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales- al cambiar la redacción a ***“todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección”***, incluyendo así a las marcas no convencionales, como lo fueron las sonoras, olfativas, holográficas y de imagen comercial.

²⁹ Magaña Rufino, Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, 3ª ed., México, Porrúa, 2018, p. 15.

En este sentido, actualmente los signos que son susceptibles de ser registrados como marca son³⁰: **(i)** las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos; **(ii)** las formas tridimensionales; **(iii)** los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; **(iv)** el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; **(v)** los sonidos; **(vi)** los olores; **(vii)** la pluralidad de elementos operativos o de imagen -tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración, etc.- que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y **(viii)** la combinación de dichos signos.

Por su parte, las marcas se rigen por principios esenciales, como lo son la: **(i)** territorialidad, es decir, que los efectos de la marca se limitan al país en el cual se cuenta con el registro respectivo; **(ii)** especialidad, el derecho exclusivo únicamente tendrá protección sobre los productos o servicios comprendidos por la marca de conformidad con las clases establecidos por la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas en virtud del Arreglo de Niza;³¹ **(iii)** distintividad, es decir, que pueda ser diferenciada de las demás en el mercado; **(iv)** novedad, no debe existir una que resulte idéntica para proteger los mismos o similares productos o servicios; **(v)** licitud, es decir que no vaya en contravención del orden público, la moral y las buenas costumbres; y **(vi)** veracidad, por lo que no pueden inducir al público consumidor a error o confusión respecto de los productos o servicios que amparen³².

Adicionalmente, las marcas cuentan con funciones principales tanto para su titular como para el público consumidor al que se dirigen, siendo éstas identificadas como: **(i)** distintividad, la principal función al ser la que permite diferenciarla de otras; **(ii)** origen, posibilidad que tiene el público consumidor de conocer la procedencia de los productos o servicios que adquiere; **(iii)** garantía de calidad, estándar de calidad en los productos o servicios que tiene el titular y por lo cual el consumidor opta por adquirirlos frente al de

³⁰ Artículo 172 de la LFPPI.

³¹ Magaña Rufino, Manuel, *op. cit.*, p. 64.

³² El artículo 178 de la LFPPI impone la obligación al titular de no ofertar al amparo de su marca productos o servicios que violen las disposiciones legales, debiendo éstos estar libres de engaño o mala fe.

sus competidores³³; **(iv)** protección, conferida al titular en contra de invasiones a sus derechos por parte de sus competidores, así como al propio público consumidor respecto de la calidad; **(v)** publicidad, posicionamiento que adquiere la marca dentro del mercado en virtud de la difusión que se le da en los distintos medios de comunicación; y **(vi)** colecta de clientela, formación de una clientela cautiva en virtud de las otras funciones de la marca.

Finalmente, los efectos que tiene el título de registro expedido por el IMPI, cuya vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión³⁴ y susceptibles a ser renovados por periodos iguales, son constituir derechos de exclusividad respecto de la marca para los productos o servicios que ésta ampare y de oposición ante terceros, así como generar la obligación de su explotación en los términos en que fue concedida.

2.1.1.2. Avisos Comerciales

Los avisos comerciales refieren a aquellos signos distintivos que amparan a las frase u oraciones dotadas de originalidad y con fines publicitarios para hacer identificar al público consumidor determinados establecimientos o negociaciones, productos o servicios, de otros de su misma especie.

Al respecto, su vigencia será de 10 susceptible de renovación por periodos iguales, así como su regulación será en apego a lo establecido por la LFPPI para las marcas, tanto para su tramitación como su conservación.

2.1.1.3. Nombres Comerciales

Se entiende por nombre comercial al signo distintivo que se emplea para identificar la empresa o establecimiento de terceros que tengan la misma o similar actividad industrial

³³ Magaña Rufino, Manuel, *op. cit.*, p. 54-56.

³⁴ No obstante, para el caso de las marcas otorgadas en términos de la LPI su vigencia se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de conformidad con el artículo 95.

o comercial e “informarle al público consumidor los servicios que presta, pero que por su propia naturaleza, se encuentra circunscrito a una zona de clientela efectiva”.³⁵

Los mismos se protegen sin necesidad de un registro ante el IMPI, sino que simplemente se solicita su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial -previa acreditación del uso- a efecto de que terceros tengan conocimiento que el mismo está siempre utilizado y con lo cual se establece la presunción de buena fe en su adopción y uso.

Al respecto, la vigencia de los efectos de la publicación será de 10 años susceptibles de renovación dentro de una zona geográfica determinada a la clientela efectiva, pudiendo la misma incluir el territorio nacional en caso de difusión masiva y constante.

2.1.1.4. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

En términos del artículo 264 de la LFPPI la denominación de origen atiende al nombre de una demarcación geográfica y, que sea utilizada para señalar que un producto es oriundo de la misma y cuyas características o cualidades sean causadas por las particularidades exclusivas del medio geográfico, así como por factores naturales como humanos de la demarcación aludida.

Por su parte, el artículo 265 de la LFPPI establece que la indicación geográfica es el nombre de una zona geográfica, otra indicación conocida por hacer referencia a la misma o la combinación del nombre del producto y la zona geográfica, y que sirva para identificar un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico en virtud de sus materias primas, procesos de producción, factores naturales o factores culturales.

Las principales diferencias que tienen estos derechos frente a los demás signos distintivos es que **(i)** su titularidad recae en el poder público de la Federación y solo se

³⁵ Magaña Rufino, Manuel, *op. cit.*, p. 89.

extiende una autorización por parte del IMPI para ser utilizada por terceros; y (ii) su registro no cuenta con una vigencia específica, toda vez que su protección subsistirá hasta en tanto no se alteren las condiciones que la motivaron. No obstante, en los casos en que se protegen como marcas colectivas o de certificación su vigencia queda encuadrada al periodo de 10 años renovables por el mismo periodo.

2.1.1.5. Franquicia

La franquicia puede ser comprendido desde el punto de vista comercial como un mecanismo para que un comerciante pueda explotar los bienes y servicios de un tercero mediante el pago de una contraprestación y de conformidad con determinadas directrices -y asistencia- provistas por el titular del derecho a ser explotado. Bajo esta tesitura, se identifican como partes del contrato al franquiciatario -“quien se obliga cumplir con el control de calidad del servicio y productos en los términos y especificaciones”-³⁶ y al franquiciante -“concede al franquiciatario derecho a usar una marca y a explotar una negociación mercantil en uno o varios establecimientos”³⁷-.
Agencia Aquilino

Por su parte, Javier Arce Gargollo define al contrato de franquicia como:

*“El contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la negociación.”*³⁸

La LFPPI en su artículo 245 establece que “existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,

³⁶ Arce Gargollo, Javier, *El Contrato de Franquicia*, 2ª. ed., México, UNAM, 2015, p. 36.

³⁷ *Idem*.

³⁸ *Ibidem.*, p. 35.

comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue”, la cual a su vez debe de estar inscrita ante el IMPI a efecto de que sea susceptible de surtir efectos frente a terceros.

De tal manera, es posible determinar que los elementos característicos del contrato de franquicia son: **(i)** licencia de uso de marca; **(ii)** transmisión de conocimientos técnicos; **(iii)** uniformidad; **(iv)** contraprestación; y **(v)** objetivo común.³⁹

Adicionalmente, las franquicias se pueden dividir atendiendo a sus características de negocio, siendo estas franquicias de: **(i)** distribución, es decir el franquiciario únicamente se encarga de la comercialización del producto terminado del franquiciante; **(ii)** producción, en la cual el franquiciante capacita, es decir transmite el *know-how* al franquiciario, para que éste pueda crear los productos; y **(iii)** servicio, en donde el franquiciario debe prestar los servicios del mismo modo que lo haría el franquiciante.

2.2. Derecho de exclusividad

Las facultades de exclusividad que gozan los titulares de un derecho de propiedad industrial emanan del fundamento constitucional que tiene la figura de propiedad intelectual *lato sensu* en México en términos de lo dispuesto por el artículo 28 párrafo décimo que a la letra señala:

“Artículo 28. *En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos 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.*

[...]

³⁹ A este respecto Oscar Javier Solorio Pérez (“Derecho de la Propiedad Intelectual”, 1ª. ed., Oxford Univerity Press, México, 2010, pp. 304-305) opina que son 7 los elementos característicos del contrato de franquicia, siendo los mismos: (i) licencia de uso de marca; (ii) transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica; (iii) uniformidad; (iv) control de calidad; (v) contraprestación; (vi) capacitación técnica; y (vii) colaboración para un fin común.

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

[...].”

En este sentido, es posible velar por la protección de estos derechos en virtud de que la Constitución prevé la excepción a la figura de monopolios a aquellos derechos que ostentan los titulares de obras e inventos, pudiendo de tal manera estos gozar de derechos de exclusividad respecto a aquellos derechos de propiedad intelectual *stricto sensu* y propiedad industrial y hacerlos oponibles frente a terceros.

Por cuanto hace a las marcas la LFPPI contemplan que toda persona está facultada a emplear estos signos distintivos dentro de la industria -situación que resulta acorde a las disposiciones de la Constitución y la LFCE relativas a la competencia económica y libre concurrencia en el mercado- pero a su vez establece el derecho exclusivo al uso de la marca que se confiere por obtener un título de registro ante el IMPI.

En este sentido, una vez que la persona se vuelve titular de un signo distintivo - marca, aviso comercial o nombre comercial-, al igual que en materia de patentes, adquiere las prerrogativas para ejercer en contra de terceros la vulneración de su derecho al impedir usen su signo -o uno que resulte similar en grado de confusión- para identificar los mismos o similares productos o servicios a los que ampare el signo distintivo.

No obstante, los derechos de exclusividad conferidos a los titulares de los derechos de propiedad intelectual no resultan absolutos toda vez que en la LFPPI se prevén limitaciones a las prerrogativas conferidas, evidenciando como es que se trata de derechos que no constituyen una práctica monopólica en términos del artículo 28 de la Constitución.

Al respecto, el derecho de exclusividad que detenta el titular de un signo distintivo cuenta con dos limitaciones base que impiden su concesión pueda ser considerada como una práctica completamente monopólica y restrictiva a los derechos de terceros por constituir una barrera al comercio, siendo estas **(i)** la temporalidad, una vez agotada la

vigencia se pierde el derecho; y **(ii)** la obligación de explotarla comercialmente toda vez que la ausencia de ello conduce a la extinción de dicho derecho.

No obstante, a diferencia de las invenciones en el caso de la temporalidad una vez que se agota su vigencia esta no necesariamente pasa al dominio público toda vez que su titular goza de la opción de solicitar el derecho le sea renovado, pudiendo perdurar por un tiempo indefinido -mientras se cumpla con el requisito de explotación-.

De igual manera la legislación nacional contempla las conductas de excepción a los derechos marcarios, las cuales en términos del artículo 20.20 del TMEC deben de tomar en cuenta los intereses legítimos de los titulares de los registros marcarios, así como los terceros. Así las cosas, el artículo 175 de la LFPPI enlista las conductas ante las que no surten efectos los derechos del titular de una marca, particularmente porque las mismas se traducen en actos realizados de buena fe y en apego a los buenos usos y costumbres del comercio y la industria, como lo es la: **(i)** explotación de una marca para los mismos productos o servicios de manera ininterrumpida y previa a la presentación de solicitud de registro -o fecha de primer uso-; **(ii)** comercialización, importación, distribución, adquisición o uso del producto amparado por una marca cuando se introdujo lícitamente al comercio por su titular o licenciataria; y **(iii)** inserción del nombre, denominación o razón social de una persona a sus productos, servicios o establecimientos o como parte del nombre comercial cuando ha estado habituado a hacerlo y contenga elementos que lo distinguen de otro ya registrado.

Bajo esta tesitura resulta evidente que los derechos de propiedad industrial tienen contemplado dentro de las normativas que le resultan aplicables, limitaciones a su derecho de exclusividad conferido en aras de no impedir la libre competencia o la competencia económica en el mercado.

2.3. Importancia económica

Los derechos de propiedad intelectual constituyen un activo intangible para sus titulares toda vez que son: **(i)** identificables; **(ii)** susceptibles de protección; **(iii)** carentes de

sustancia física; **(iii)** descriptibles; y **(iv)** representan un valor económico⁴⁰. No obstante, a efecto de brindar mayor certeza de su adecuación como un activo intangible la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos estableció que dentro de la propiedad intangible de las empresas se encontraban los derechos de propiedad intelectual⁴¹, mismos que a su vez pueden ser clasificados como activos intangibles comerciales⁴², de mercadotecnia⁴³ o mercantiles⁴⁴; mientras que en el caso específico de los derechos de propiedad industrial, resultan necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales e industriales de su titular, lo que a su vez se traduce en una ventaja competitiva que tiene este frente a sus competidores.

Al respecto, tenemos que en el ámbito comercial el valor que detentan los activos de propiedad intelectual para las empresas -principalmente las marcas- es primordial para el desarrollo de sus actividades toda vez que faciliten su capacidad de penetración en el mercado -mayor margen de ganancias- y su reconocimiento frente a los consumidores -fidelidad de clientela- por lo cual realizan procesos focalizados en la creación y desarrollo de marcas que les permitan posicionar óptimamente sus productos y/o servicios -frente a los de sus competidores- mientras generan un prestigio con los

⁴⁰ ASTUDILLO M., Marcela, y MANCILLA R., María, "La valuación de los bienes intangibles en México", *Actualidad Contable Faces*, México, vol. 17, núm. 28, 2014, p. 9.

⁴¹ "Las diferencias en las características específicas de la propiedad o los servicios con frecuencia explican, al menos en parte, las diferencias en su valor en el mercado abierto...y en el caso de los bienes intangibles, la forma de transacción (p. ej. licenciamientos), el tipo de propiedad (p.ej. patente, marca, o know-how), la duración y grado de protección, y los beneficios anticipados del uso de la propiedad." OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page29.

⁴² "Intangible comercial. Un intangible que se utiliza en actividades comerciales como la producción de un producto o la prestación de un servicio, así como un derecho intangible que es en sí mismo un activo comercial transferido a los clientes o utilizado en la operación del negocio." OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos.

⁴³ "Intangible de mercadotecnia. Un intangible relacionado con las actividades de mercadotecnia y que ayuda a la explotación comercial de un producto o servicio y/o que tiene un importante valor promocional para el producto en cuestión." OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos.

⁴⁴ "Intangible mercantil. Un intangible comercial distinto a un intangible de mercadotecnia." OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos.

consumidores; en el caso de patentes los activos se traducen casi a la totalidad del valor de la empresa al ser los que le permiten explotar el resultado de sus investigaciones.

Acorde a Jerónimo Aznar, Teodosio Cayo y Arturo López *“Las marcas tienen valor por una serie de razones de gran importancia para la empresa entre los que podemos destacar los siguientes: Permiten vender un producto a un precio superior o/y incrementar el volumen de ventas. Reducen las tasas de abandono de clientes. Facilitan la decisión del cliente. Transmiten valor a otros productos de la empresa. Incrementan la lealtad de distribuidores y personal de la empresa. Facilitan las economías de escala. Disminuyen los costes financieros.”*⁴⁵

En este sentido, la importancia del prestigio de un activo para la empresa que detenta sus derechos se convierte en el elemento primordial a ser velado ya que: **(i)** es este el que permite pueda mantener -e inclusive aumentar- sus ganancias en virtud de la percepción que ha generado con los consumidores y que, con independencia de los factores de precio, hace que lo prefiera al asociarlo con su estándar de calidad adquirido; y **(ii)** a su vez puede servir como un método de ahorro en costos de publicidad al alcanzar un grado de notoriedad o fama en razón de que el consumidor es capaz de relacionar de manera casi involuntaria un tipo de producto y/o servicio determinado con una marca, lo que permite sepa que adquirir para cada tipo de necesidad.

Así las cosas, resulta evidente la relevancia que tienen como los derechos de propiedad intelectual como activo de las empresas al ser la base que permite su funcionamiento y posicionamiento comercial, siendo así que se ha señalado que *“el capital intelectual es reconocido como el activo más importante de muchas de las empresas más grandes y poderosas del mundo; es la base para el dominio del mercado y la rentabilidad continua de corporaciones líderes.”*⁴⁶

⁴⁵ Aznar Bellver, Jerónimo. Et al., *Valoración de Intangibles, marcas y patentes. Métodos y Casos Prácticos*, Chile, Ardiles, 2017, p. 120.

⁴⁶ The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2005/smes_qtc/presentations/wipo_smes_qtc_05_king.pdf

De igual manera, al ser activos intangibles resulta evidente que cualquier acto realizado con los derechos de propiedad intelectual necesariamente conlleva un beneficio económico en favor de su titular en virtud de su: **(i)** explotación de manera directa o por su transmisión, y por lo cual resultan susceptibles de generación de cargas fiscales en nuestro país al ser erogaciones y enajenaciones susceptibles de tratamientos como gastos o cargos diferidos en términos de la Ley del Impuesto de la Renta -dependiendo el interés del titular por cuando al modo en que desee realizar la deducción respectiva⁴⁷; o **(ii)** licenciamiento, generando regalías en términos del Código Fiscal de la Federación⁴⁸; y por lo cual se vuelve indispensable contar con el valor del derecho.

Al respecto, en el ámbito de las marcas no existe un método exclusivo para determinar el valor que representan como activo intangible a sus titulares. No obstante, en la legislación nacional en materia fiscal⁴⁹ se regula quienes están facultados para realizar la valuación, quedando contemplado que la misma podrá ser efectuada por una empresa dedicada a la compraventa o subasta de bienes o un corredor público en el desempeño de sus funciones como perito valuador -el cual resulta el más aconsejable-.

En este sentido, dentro de los principales métodos para la valuación de las marcas se encuentran⁵⁰: **(i)** la ISO 10668, la cual señala que se debe realizar atendiendo a los enfoques de **(a)** ingresos o renta, medir el valor tomando en consideración los beneficios futuros durante la vigencia del derecho, es decir hacer un estimado del potencial ingreso por la comercialización de la misma -rentabilidad-, siendo necesario tomar en consideración factores propios del mercado como su tamaño, evolución, precios y capacidad de penetración; **(b)** mercado, que contempla hacer una comparación con marcas similares a la que se pretende valorar, es decir, compararla con otras que existen en el mismo sector y ver los ingresos que las mismas representan una vez que entran al mercado; o **(c)** costos, que tienen como enfoque el determinar el costo a través de un análisis inverso en los gastos que se han incurrido ejercido para su obtención, posicionamiento, mantenimiento o su reemplazo -aprovechamientos gubernamentales,

⁴⁷ Artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

⁴⁸ Artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación.

⁴⁹ Artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

⁵⁰ IESE Business School, *Valoración de marcas e intangibles*, <https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0686.pdf>.

honorarios de abogados, materiales, pago por su compra en caso de haberla adquirido de un tercero, gastos -inversión en su creación o reemplazo-; **(ii) brand finance**, el cual contempla la actualización de las regalías ahorradas al ser el titular de la marca y no tener que pagar las mismas en carácter de licenciatario; **(ii) interbrand**, el cual combina factores -análisis financiera, de mercado y fortaleza de la marca- para anticipar los beneficios futuros que generará la marca con el descuento de flujo de caja; **(iii) valor base**, que atiende al resultado de diversos parámetros como el impacto de la publicidad efectuada, las clases que abarca y la penetración en el mercado; **(iv) Damodarán**, el cual implica *“la diferencia entre las ratios (capitalización/ventas) de la empresa con marca y de la empresa sin marca multiplicada por las ventas de la empresa”*⁵¹; **(v) Aus-Consultant**, que se subdivide en diversos como **(a)** la diferencia del valor de la empresa con y sin marca; **(b)** las economías en escala en producción o compra por la marca -aunque la misma no se traduzca en una ventaja en su precio-; **(c)** comparación de márgenes y beneficios operativos; y **(vi)** escenarios, que implica la combinación de los flujos de caja en atención a distintos escenarios probables durante la vigencia del derecho.

⁵¹ Idem, p. 6.

CAPÍTULO 3 TRADE DRESS

Biblioteca Aguas Calientes

CAPÍTULO 3. TRADE DRESS

3.1. Concepto

En términos de la definición brindada por la International Trademark Association (“INTA”) el *trade dress* consiste en la imagen comercial general -aparición o *look and feel*- de un producto o un servicio que indica o identifica la fuente de los mismos y lo distingue de los demás.⁵²

Adicionalmente, contempla que el *trade dress* puede incluir el diseño o configuración de un producto, su envase y la decoración o ambiente del establecimiento en donde se presten los servicios; así como los elementos que lo dotan, como el *look and feel* característico que identifica el tamaño, forma, color, textura, etc., en la medida en que dichos elementos no sean la función del producto o servicio en el que se apliquen.

Por su parte, en nuestra legislación nacional se reconoció por primera vez la existencia del *trade dress* en el año 2006, a través del catálogo de infracciones administrativas sancionadas por la LPI y mediante el cual se penalizaba usar “*la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.*”⁵³

En este sentido, y pese a que no consistía en un derecho susceptible de registro bajo ninguna de las figuras de propiedad industrial que la ley reconocía, se consideró que si constituía un derecho susceptible de protección dentro de nuestro marco normativo. Sirve de apoyo el criterio siguiente:

⁵² International Trademark Association, *Trade Dress*, <https://www.inta.org/topics/trade-dress/>.

⁵³ Artículo 213 fracción XXVI de la LPI.

“DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El derecho a la imagen comercial o "trade dress" es una derivación del derecho de propiedad industrial y es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto prohíbe usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por el ordenamiento referido, que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, la fracción aludida sanciona como infracción administrativa las conductas que por el uso de la combinación de ciertos elementos -imagen comercial- lleven al público consumidor a asociar un producto o servicio con otros protegidos por la propia ley o a suponer la existencia de una relación entre el titular del derecho y quien presume serlo sin tener un justo título.

Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.”⁵⁴

(Énfasis añadido)

No obstante, cabe señalar que la definición de *trade dress* señalada en la LPI, resultaba problemática por cuanto a su redacción, toda vez que la misma limitaba su aplicación para diversos titulares debido a que hacía necesaria la conjunción de signos distintivos, elementos operativos y de imagen para efecto de poder constituir una imagen comercial, por lo cual en caso de faltar alguno de ellos no era posible actualizar la existencia de dicho *trade dress*.

Al respecto, como parte de los cambios previstos en la LFPPI se modificó la definición otorgada al *trade dress* dentro del catálogo de infracciones administrativas que prevé la ley, para quedar como “*la combinación de signos distintivos, elementos*

⁵⁴ Tesis 2a. LXVII/2015 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2015, p. 1196.

operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho”.

En este sentido, el cambio de la “y” a la “o” en la definición brindada realmente conlleva a un cambio de su concepto toda vez que suprime la necesidad de que coexistan la combinación de los signos distintivos, elementos operativos y de imagen para que se pueda configurar un *trade dress*, ampliando con ello su ámbito de protección.

Además, desde el 2018 se incluyó en el artículo 89 fracción VII LPI, la posibilidad de registrar el *trade dress* como marca.

3.2. Elementos susceptibles de protegerse a través del trade dress

En atención a la definición proporcionada tanto por la LFPPI como por la INTA se advierte que los elementos susceptibles de ser protegidos mediante el *trade dress* van a atender a la combinación de signos y elementos capaces de dotar una apariencia distintiva a los productos y servicios de su titular, pudiendo de tal manera jugar con diversas combinaciones que incluyan tamaño, forma, textura, colores, sonidos, diseño, etc.

En este sentido, se desprende la posibilidad de proteger los (i) empaques de productos -forma, tamaño, color, textura del envase-. Ejemplos:



55

⁵⁵ Registro de marca número 1966712 en clase 30 propiedad de Salsa Tamazula, S.A. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.



56



57



58

⁵⁶ Registro de marca número 2086404 en clase 5 propiedad de Industrias Alen, S.A. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

⁵⁷ Registro de marca número 2076370 en clase 25 propiedad de Servicios Internacionales de Comercio, S.A. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

⁵⁸ Registro de marca número 2090341 en clase 30 propiedad de Eda Sampieri Tress y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.



59



60

Adicionalmente, es posible incluir los elementos propios de la **(ii)** decoración - distribución de los muebles- o ambiente de un establecimiento -uniformes, olores y sonidos-. Ejemplos:



61

⁵⁹ Registro de marca número 1968068 en clase 32 propiedad de The Coca-Cola Company y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

⁶⁰ Registro de marca número 2038916 en clase 32 propiedad de The Coca-Cola Company y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

⁶¹ Registro de marca número 2090317 en clase 36 propiedad de Espacio Claro, S.A. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.



62

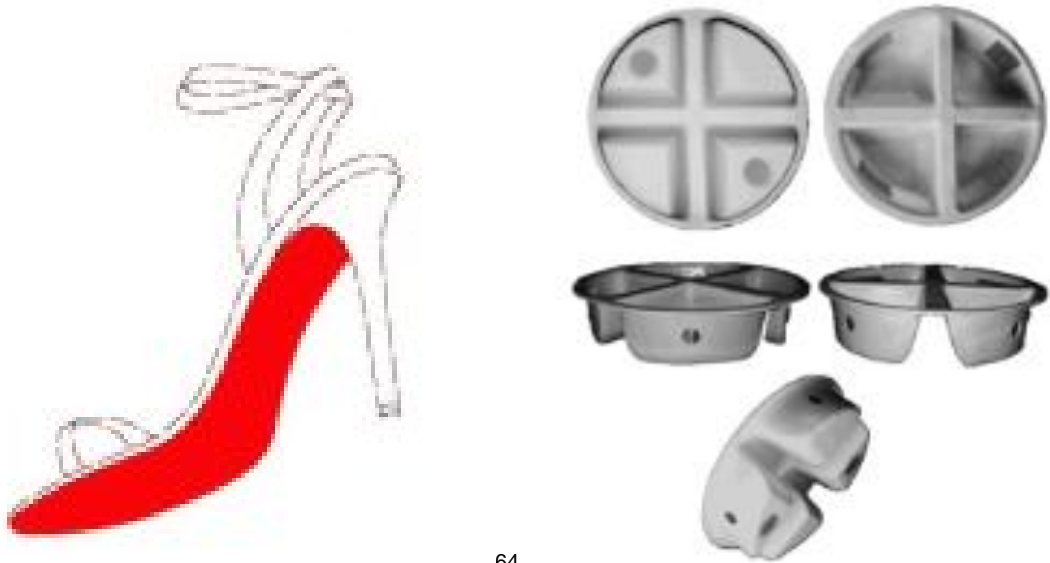


63

⁶² Solicitud de marca número 2307877 en clase 43 propiedad de Desarrolladora de Franquicias los Bisquets Bisquets Obregón, S.A. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

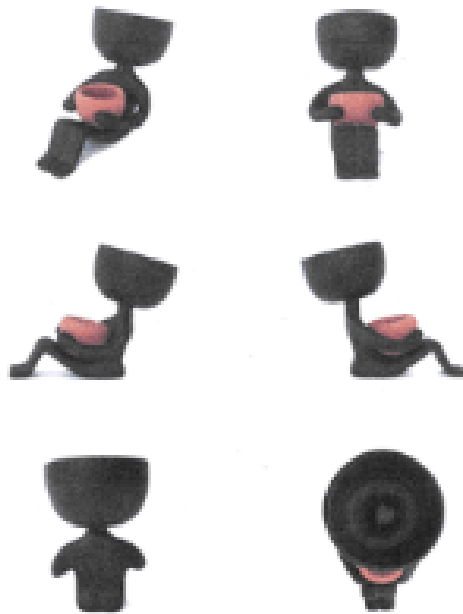
⁶³ Solicitud de marca número 2249775 en clase 35 propiedad de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

Por otro lado (iii) los productos en sí mismos -diseño o configuración-. Ejemplos:



64

65



66

⁶⁴ Registro de marca número 3361597 en clase 25 propiedad de Christian Louboutin y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

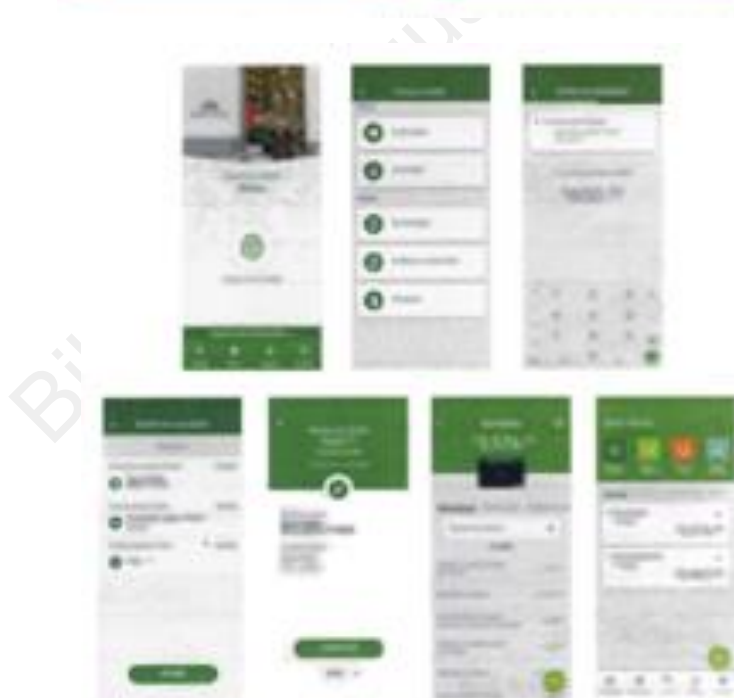
⁶⁵ Registro de marca número 2139074 en clase 11 propiedad de Martin Osiel Constantivo Díaz y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

⁶⁶ Registro de marca número 1966699 en clase 21 propiedad de Germán Flores García y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

De igual manera, se puede proteger la **(iv)** experiencia de compra y forma de ofrecer los servicios dentro de un establecimiento o una página de internet. Ejemplos:



67



68

⁶⁷ Solicitud de registro de marca número 2383188 en clase 35 propiedad de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

⁶⁸ Solicitud de registro de marca número 2304911 en clase 36 propiedad de Banco Azteca, S.A. Instituto de Banca Múltiple y empleada como parte del presente trabajo para fines didáctico-académicos.

Al respecto, los elementos antes mencionados serán protegidos siempre que no sean funcionales y como conjunto estén dotados de una distintividad -ya sea inherente o adquirida por el uso- que permita crear una impresión en el público consumidor para asociar al *trade dress* con los productos y servicios de su titular. Sirve de apoyo a lo anterior:

“IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS. *Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como "imagen comercial" y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados.*

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.”⁶⁹

(Énfasis añadido)

3.3. Protección en México

Una vez establecida la definición del *trade dress* así como los elementos que se pueden proteger mediante dicha figura resulta atendible que en atención a sus características resulta susceptible de protección en nuestro país no solo bajo el derecho de propiedad industrial -marca y diseños industriales- sino inclusive como una figura de la propiedad intelectual -derechos de autor-.

⁶⁹ Tesis I.4o.A.610 A (9a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, p. 2787.

3.3.1. Marcas

Desde la reforma de 2018 a la LPI se contempló el brindar mayor protección al *trade dress* al prever que el mismo fuese susceptible de registro como una marca -no tradicional-, lo anterior se conservó en la actual LFPPI que incluye dentro de los tipos de signos que pueden constituir una marca a la “pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distinguen productos o servicios en el mercado”.⁷⁰

En este sentido, la figura de protección designada para proteger al *trade dress* -en términos a lo establecido por la LFPPI- es la marca; por lo mismo se entiende que su tramitación, validez, obligaciones y alcance está sujeto a lo dispuesto por la ley y el reglamento para esta clase de signos distintivos.

No obstante, pese a que el *trade dress* es un tipo de marca -signo de amplio conocimiento por cuanto a sus alcances, criterios para su estudio, etc.-, cuando se aplica al *trade dress* resulta una figura poco conocida o explorada, pues generalmente se desconocen sus límites de protección, y como tampoco existe criterio alguno por parte del IMPI para que sus examinadores realicen el estudio de las solicitud presentadas, el resultado es que se carece de certeza jurídica para los titulares y solicitantes de una marca de *trade dress* respecto a los alcances de su derecho.

Al respecto, resulta evidente la necesidad de contemplar como parte del Reglamento -que en su momento se expida de la LFPPI- reglas para determinar el ámbito de protección efectiva de las marcas que amparan un *trade dress*, toda vez que la descripción que se presenta para delimitar las características que ampara este tipo de marcas, carecen de reglas, y siendo la base que determina el objeto amparado por el *trade dress*, podría considerarse como un símil de las reivindicaciones en materia de invenciones, mismas que no solo se deben formular sujetándose a reglas previstas tanto

⁷⁰ Artículo 170 fracción VII de la LFPPI.

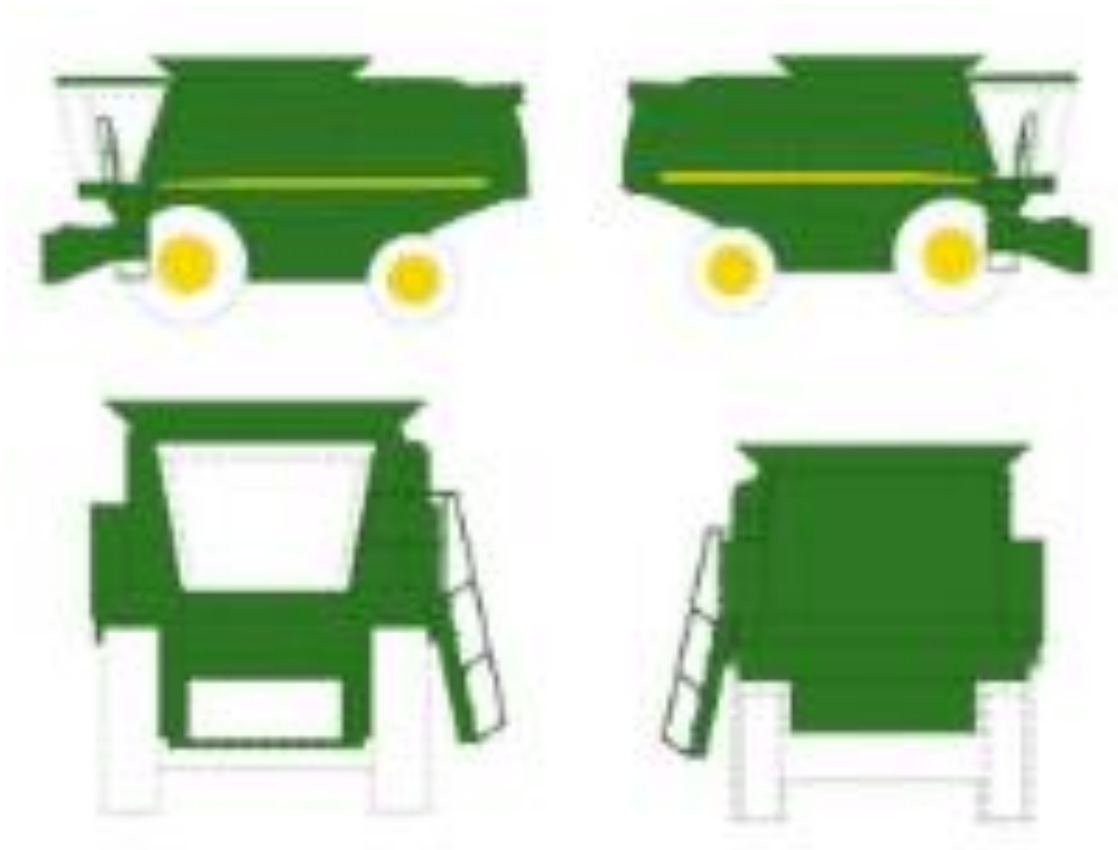
por la Ley como por el Reglamento, sino que también prevén los lineamientos para determinar que las mismas han sido violentadas.

Adicionalmente, el IMPI por conducto de su Director General está facultado para expedir las “reglas y especificaciones para la presentación de solicitudes en medios físicos o virtuales, así como los procedimientos, criterios, lineamientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares”⁷¹, siendo así que para efectos de poder establecer una base de cuáles serán los lineamientos a seguir durante la tramitación de las solicitudes de marcas relativas a *trade dress*, se emita una guía por la cual se den a conocer a los usuarios las directrices generales del examen de forma y fondo de los registros de *trade dress*, y dentro de las cuales se debe de prever:

1. Si el *trade dress* puede incluir el uso de una denominación, toda vez que la misma se puede contemplar como parte de la pluralidad de elementos operativos o de imagen.
2. Cuando en la solicitud de marca relativa al *trade dress* se pretenda distinguir la distribución de colores o características dentro de una figura que resulte genérica se podrá hacer uso de líneas punteadas⁷² para distinguir -dentro de la imagen- cuales corresponden a los elementos susceptibles de protección y cuáles no.

⁷¹ Artículo 10 de la LFPPI.

⁷² Tal como lo señala el artículo 216 de la LFPPI.



73

3. En los casos en que el *trade dress* verse sobre la protección de servicios se entiende que el mismo puede contemplar la inclusión de olores y sonidos como elementos susceptibles de protección, en cuyo caso se deberá acompañar como parte de la solicitud: **(i)** copia del título de registro de marca sonora u olfativa que se incluye como parte del *trade dress* y que identifica debidamente el ámbito de protección de la mismas y sus particularidades; o **(ii)** presentar la descripción así como el soporte material.
4. La semejanza en grado de confusión de *trade dress* frente a otras marcas - tradicionales o no tradicionales- se debe analizar atendiendo a la totalidad de los elementos y no a sus partes.
5. En los casos de marcas de *trade dress* que involucren olores o sonidos, para determinar la semejanza en grado de confusión actualizada en el público

⁷³ Solicitud de registro de marca número 2353834 en clase 7 propiedad de Deere & Company.

consumidor, no se debe atender únicamente al alcance visual, sino atender de modo importante el impacto en su memoria.

6. Finalmente, permitir el registro de marcas relativas *trade dress* que gocen de *secondary meaning* en lugar de distintividad inherente.

3.3.2. Diseños Industriales

Los diseños industriales atienden a aquellas creaciones que tengan como finalidad el aportar al aspecto estético de un producto industrial y no así a su parte técnica a efecto de hacerlo más atractivo para el público consumidor.

Dentro de los diseños industriales existe la división de **(i)** dibujos industriales, siendo el conjunto de figuras, líneas, trazados o colores que se incorporan al producto industrial con fines ornamentales; y los **(ii)** modelos industriales, que abarcan a la apariencia que toma un producto, es decir la forma tridimensional que sirve de patrón para su fabricación. Al respecto, el artículo 66 de la LFPPI a la letra señala:

“Artículo 66.- Los diseños industriales comprenden a:

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

II.- Los modelos industriales, constituidos por *toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.*

(Énfasis añadido)

Así las cosas, pese a que la LFPPI contempla que los *trade dress* son protegibles mediante el registro de una marca, los mismos también pueden protegerse mediante los diseños industriales -pese a las limitaciones que esta figura conlleva-.

En este sentido, resulta evidente que los *trade dress* que versan sobre productos en sí mismos resultan sujetos de protección a través de esta figura, en virtud de que los mismos no atienden a características funcionales sino de ornamentación para diferenciarlas de otros dentro del comercio y la industria.

No obstante, su protección a través de esta figura conlleva a enfrentarse con la problemática de satisfacer los requisitos de registrabilidad propios de los diseños industriales, siendo la novedad el impedimento clave a superar, y para lo cual el solicitante deberá de poder comprobar que su diseño es: **(i)** de creación independiente; y **(ii)** que difiere en grado significativo de otros conocidos o combinaciones de sus características.

Adicionalmente, otro inconveniente que conlleva la exclusiva protección del mismo como un diseño industrial en contraposición de como un registro marcario atiende a que su vigencia máxima será de 25 años, lo cual limita el periodo de exclusividad que tendría su titular respecto del mismo.

3.3.3. Derechos de Autor

En términos del artículo 11 de la LFDA el Derecho de Autor es el reconocimiento que realiza el Estado a los creadores de obras a efecto de permitirles gozar las prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial que tienen en virtud de ellas, siendo éstos denominados derechos morales y derechos patrimoniales.

A mayor abundamiento, el reconocimiento conferido por el Estado mediante el certificado expedido por el INDAUTOR es meramente declarativo toda vez que no constituyen derechos en favor del titular, pues solo es una presunción en su favor que, en caso de disputa, podría obligarlo a presentar pruebas adicionales para acreditar su autoría sobre la obra.

Las obras protegidas al amparo de la LFDA son aquellas que resultan de creación original y susceptibles de ser reproducidas y divulgadas por cualquier medio o forma, toda

vez que su protección comienza a partir de que se plasman en un soporte material, siendo divididas en ramas para efectos de su inscripción: **(i)** literaria; **(ii)** musical, con o sin letras; **(iii)** dramática; **(iv)** danza; **(v)** pictórica o de dibujo; **(vi)** escultórica y de carácter plástico; **(vii)** arquitectónica; **(viii)** cinematográfica y demás obras audiovisuales; **(ix)** programas de radio y televisión; **(x)** programas de cómputo; **(xi)** fotográfica; **(xii)** obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; **(xiii)** caricatura e historieta; y **(xiv)** de compilación.⁷⁴

Por su parte, el autor es el único y perpetuo titular de los derechos morales de la obra, lo que los hace inalienables, irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, y es en este sentido que le corresponde únicamente al autor, sus herederos o el Estado - cuando son obras de dominio público, anónimas o de interés para el patrimonio cultural nacional- el ejercerlos.

Al respecto, el artículo 21 de la LFDA establece las facultades de las que gozan los titulares de los derechos morales respecto de sus obras, siendo estas el: **(i)** hacer valer en todo momento su paternidad sobre la obra; **(ii)** impedir la atribución de una obra que no sea de su autoría; **(iii)** poder modificar con posterioridad su obra; **(iv)** retirar su obra del comercio en cualquier momento; **(v)** dar a conocer su obra y la manera en que desea hacerlo o mantenerla inédita; y **(vi)** exigir se respete su integridad para evitar sea alterada por cualquier tercero.

Por su parte, los derechos patrimoniales son aquellos que tiene el autor para explotar de manera exclusiva su obra o autorizar a otros para que lo hagan dentro de los lineamientos de la LFDA y sin lesionar los derechos morales, y que *“tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión”*⁷⁵, y cuya vigencia será: **(i)** durante la vida del autor con una adición de 100 años a partir de su muerte; o **(ii)** 100 años después de su divulgación.

⁷⁴ Artículo 13 de la LFDA.

⁷⁵ Rangel Medina, David. *“Derecho de la propiedad industrial e intelectual”*. Op. cit., p. 8.

En este sentido, pese a que los derechos de autor no podrían ser considerados como la alternativa usual para contemplar la protección de derechos derivados de un *trade dress* al considerarlo como una figura propia de los derechos de propiedad industrial, atendiendo al ámbito de protección que contempla su definición y la naturaleza misma de los derechos de autor -a saber, las obras- es que se puede materializar su protección en términos de la LFDA. Sirve de apoyo el siguiente criterio:

“DERECHO DE AUTOR. EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN III, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PERMITE COMPARAR ENTRE MARCAS (PROTEGIDAS POR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL) Y OBRAS (PROTEGIDAS POR LOS DERECHOS DE AUTOR). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), precisa que el derecho a la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. A partir de este concepto genérico, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967 reconoce un amplio catálogo de las creaciones que pueden ser objeto de protección, que se ha dividido entre dos ramas cuya regulación se realiza por separado, a saber: 1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883, conocido como “Convenio de París”) que se enfocó a lo que se conoce como derecho de la propiedad industrial, que comprende patentes de invención, los diseños industriales (creaciones estéticas relacionadas con el aspecto de los productos industriales), las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal, todos ellos reducibles a signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado, todo esto con la doble finalidad de impedir la utilización no autorizada de dichos signos (a favor de las titulares) y la inducción al error en los consumidores (a favor de las y los consumidores). 2. El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886, conocido como “Convenio de Berna”) se enfocó al derecho de los derechos de autor, que se aplica a las creaciones literarias y artísticas como libros, obras musicales, pinturas, esculturas, películas y obras basadas en la tecnología (como programas informáticos y bases de datos). Ahora bien, en atención a lo considerado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en los “Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos”, el derecho de autor no protege a las ideas plasmadas en la obra, que incluso pueden no ser originales, sino la forma en la cual se expresan. Por otra parte, las marcas aluden a un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los demás, esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, o una

combinación de los mismos. En atención a lo anterior, es que **existen puntos de toque o contacto entre ambas ramas de la propiedad intelectual, pues las obras que comprenden ideas expresadas de cierta manera y que, por ello, alcancen protección del derecho de autor, pueden aludir o derivar de marcas registradas.** Es por ello que el artículo 164, fracción III, inciso d), de la Ley Federal del Derecho de Autor condiciona el registro de obras coincidentes con marcas preexistentes, a que sea la misma persona titular de ambas y el artículo 90, fracción XIII, de la Ley de la Propiedad Industrial condiciona el registro de marcas que coincidan con obras preexistentes, a que el titular de éstas lo autorice. Por tanto, el artículo 164, fracción III, inciso d), de la Ley Federal del Derecho de Autor, lejos de confundir cuestiones referentes al derecho de autor con las derivadas de la propiedad industrial, o de permitir la comparación entre figuras disímboles amparadas por regímenes normativos distintos, establece una solución que genera certeza jurídica entre las personas, con base en la posible existencia de casos que comuniquen una rama de la propiedad intelectual con la otra, salvando los derechos morales y patrimoniales que pudiesen ver afectados.

*Amparo en revisión 190/2016. Joaquín Antonio Perusquia Corres. 5 de abril de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.*⁷⁶

De tal manera, resulta viable solicitar la protección del *trade dress* como obras atendiendo al tipo específico de las combinaciones de elementos que formen parte de este, y que conlleven como beneficio la celeridad en su tramitación.

No obstante, en atención a la naturaleza misma de estos derechos será necesario **(i)** reconocer el carácter de autor al creador de la obra -situación que puede resultar complejo de identificar- así como hacer la transmisión de derechos patrimoniales o en su defecto celebrar un contrato de obra por encargo;⁷⁷ y **(ii)** tomar en consideración que el certificado de registro que expida el INDAUTOR no es constitutivo de derechos sino meramente presuntivo de los mismos.

⁷⁶ Tesis 1a. CLXXIX/2018 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2018, p. 297.

⁷⁷ El contrato de obra por encargo aplica exclusivamente si la obra no ha sido creada.

Adicionalmente, dentro de la LFDA se prevé la figura de reservas de derechos al uso exclusivo es propia del derecho mexicano como un derecho de propiedad sui generis y no como un derecho de autor, en atención de que el certificado emitido por su inscripción ante el INDAUTOR tiene un carácter constitutivo de derechos, y por virtud del cual se faculta a usar y explotar de manera exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, en cualquiera de sus distintos géneros.

En este sentido, dentro de los géneros establecidos en el artículo 173 de la LFDA están: **(i)** publicaciones periódicas; **(ii)** difusiones periódicas; **(iii)** personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos; **(iv)** personas o grupos artísticas; y **(v)** promociones publicitarias; mismos géneros que se subdividen en especies para efecto de su debida clasificación e inscripción.

Asimismo, contrario a los derechos de autor, las reservas de derechos -en su mayoría- sí son susceptibles de renovación en periodos iguales a los concedidos, resultando en ese aspecto similares a las marcas, siendo los periodos de vigencia establecidos en atención a la naturaleza de su especie. Siendo así que las publicaciones y difusiones periódicas gozan de una vigencia de 1 año; los personajes y las personas o grupos artísticos de 5 años; mientras que las promociones publicitarias únicamente tienen una vigencia de 5 años y una vez concluido el mismo, pasan a formar parte del dominio público, como lo harían los derechos de autor.

Al respecto, las reservas de derechos de publicaciones y difusiones periódicas son susceptibles de contener elementos que conlleven a la protección de un *trade dress* al comprender dentro de sus especies a periódicos, revistas, y difusiones vía red de cómputo cuyo diseño y/o configuración -no funcionales- que los asocian directamente con su titular diferenciándolos del resto de sus competidores. Ejemplos:

iHOLA! MÉXICO

SUSCRÍBETE

HOME | CELEBRITIES | MODA | BELLEZA | SOCIEDAD | REALEZA | ACTUALIDAD | LIFESTYLE | EN IMÁGENES

Es actualidad: Príncipe Harry | Meghan Markle | Reina Isabel II | Príncipe William | Horóscopo | HIFASHION España | Imágenes de hoy

REGÍSTRATE EN CODERE MX Y LLÉVATE \$500

MUJER EL HIJO DE ROBERT REDFORD A LOS 58 AÑOS

EL ANTES Y EL DESPUES DE ESTE ACTOR DE 'EMILY EN PARÍS' TE DEJARÁ IMPRESIONADA

ARIADNE DÍAZ YA NO PROTAGONIZARÁ LA NUEVA TELENÓVELA DE TELEVISIÓN

LIMPIANDO SUEÑOS, ASÍ ES LA FACETA DE EMPRESARIA DE PAULINA PEÑA

EN ¡HOLA! IRINA BAEVA NOS DESCUBRE SU NUEVA VIDA EN NUEVA YORK

América Guinart revela cuándo será

África Zavala y León Peraza dan

78

INICIA SESION

iHOLA! MÉXICO

HOME | CELEBRITIES | MODA | BELLEZA | SOCIEDAD | REALEZA | ACTUALIDAD | LIFESTYLE | EN IMÁGENES

REGÍSTRATE EN CODERE MX Y LLÉVATE \$500

La nueva aparición de los Sussex en la que se reveló el tercer cambio que hacen en su casa en semanas

La especial razón por la que Sofia Rivera Torres y Eduardo Videgaray se vistieron de novios antes de su boda

BEAUTY

Productos con vitamina C para una piel revitalizada y luminosa

HORÓSCOPO

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer

Leo | Virgo | Libra | Escorpio

Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

Más Horóscopos | Carta Astral | Horóscopo Chino

TENDENCIAS

EN IMÁGENES >>

79

⁷⁸ Revista ¡Hola! México, <https://mx.hola.com/>.

⁷⁹ Ídem.



80

Biblioteca Aguascalientes

⁸⁰ Grupo ¡Hola! México, https://www.grupohola.com/es/mexico/?noredirect=es_ES.

**CAPÍTULO 4 COMPETENCIA DESLEAL POR USO INDEBIDO DEL
TRADE DRESS**

Biblioteca Aguascalientes

CAPÍTULO 4. COMPETENCIA DESLEAL POR USO INDEBIDO DEL TRADE DRESS

La LFPPI contempla que los titulares de los derechos de propiedad reconocidos y amparados por dicho marco puedan poner los mismos en el comercio, y que, a su vez, cuando gocen del registro respectivo que ampare la existencia de dicho derecho, cuenten con los mecanismos para hacer valer su derecho al uso al exclusivo frente a terceros.

4.1. Infracción Administrativa

El procedimiento de declaración administrativa de infracción seguido ante el IMPI resulta el medio por excelencia para que los titulares de los derechos de propiedad industrial - como lo son las marcas, y en específico el *trade dress*- puedan hacer valer la defensa de sus derechos frente actos cometidos por terceros que violentan la exclusividad adquirida por su título respectivo.⁸¹

En este sentido, el titular de una marca tendrá la facultad de presentar una Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción⁸² en contra de cualquier tercero que haya violado sus derechos por la comisión de alguna de las conductas previstas por el artículo 386 de la LFPPI.

Como parte del procedimiento de declaración administrativa de infracción se prevé la posibilidad de que los titulares soliciten la adopción de medidas provisionales tendientes a evitar se dé continuidad a la conducta violatoria de sus derechos, y que las mismas se mantengan durante la tramitación del procedimiento de infracción respectivo con el ánimo de brindarles una protección adicional a los titulares de los derechos y que estos puedan tener una respuesta inmediata para defenderse y no solo esperar a que el IMPI declare -después de un largo procedimiento- la comisión de una violación a sus derechos.⁸³

⁸¹ Artículo 170 de la LFPPI.

⁸² Artículo 329 de la LFPPI.

⁸³ Artículo 344 de la LFPPI.

Dentro del catálogo de medidas provisionales que puede solicitar el titular se encuentran⁸⁴: *“(i) ordenar el retiro de la circulación o impedir la misma respecto de mercancías que infrinjan sus derechos; (ii) ordenar el retiro de la circulación de: (a) objetos fabricados o usados ilegalmente, (b) objetos, empaque, envases, embalajes, papelería y material publicitario infractores, (c) anuncios, letreros, rótulos, papelería infractores; y (d) utensilios o instrumentos usados para fabricar, elaborar u obtener los anteriores; (iii) prohibir de manera inmediata la comercialización o uso de los productos infractores; (iv) ordenar el aseguramiento de bienes; (v) ordenar la suspensión o cese de los actos; (vi) ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a cualquier régimen aduanero; (vii) ordenar la suspensión, bloqueo o remoción de contenidos; y (viii) ordenar la suspensión de la prestación del servicio o clausura del establecimiento”.*

Para que el IMPI pueda llevar a cabo la adopción de las medidas antes señaladas, es necesario que el solicitante de las mismas previamente sea capaz de: *“(i) acreditar la titularidad de un derecho y la existencia de: (a) una violación a dicho derecho, (b) que la misma sea inminente, (c) que exista la posibilidad de sufrir un daño irreparable, o (d) que exista el temor de que las pruebas se puedan perder, destruir, alterar u ocultar; (ii) dar la información que resulte necesaria para poder identificar cuáles serán los productos, servicios o el establecimiento en los que se está realizando la conducta infractora; y (iii) otorgar una fianza que resulte suficiente para responder de los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar en contra de quien se haya adoptado la medida -presunto infractor-⁸⁵”.*

En el caso del *trade dress* subsiste la posibilidad de que el infractor no solo utilice los elementos propios del mismo en los productos o servicios en los cuales el titular tenga amparada dicha imagen comercial, sino que adopte los mismos en productos o servicios

⁸⁴ Artículo 344 de la LFPPI.

⁸⁵ Fianza cuyo monto podrá ser ampliado tomando en consideración el resultado de la adopción de las medidas solicitadas, mediando requerimiento respectivo por Parte del IMPI al solicitante de las mismas.

diversos lo cual limita la capacidad del titular de poder acreditar al IMPI la existencia del derecho por no cumplir a cabalidad la hipótesis normativa.

En este sentido, a efecto de no verse impedidos para ejercer una justa defensa de sus derechos, los titulares deben de hacer valer -como parte del procedimiento de imposición de medidas provisional- la notoriedad e inclusive fama de sus marcas e imagen comercial a efecto de romper el principio de especialidad y con ello desvirtuar la aparente improcedencia de las mismas -en apego a la hipótesis normativa del artículo 344-.

Una vez que hayan sido adoptadas las medidas provisionales, la persona en contra de quien se impusieron las mismas cuenta con un plazo de diez días hábiles para hacer las manifestaciones que considere pertinentes respecto a las mismas, así como podrá exhibir una contrafianza para levantar las mismas y responder de la posible afectación que cause al solicitante por su levantamiento.

Al respecto, la LFPPI contempla -como cambio- la eliminación del monto de la contrafianza por parte de la persona a quien se le hayan impuesto las medidas que preveía la LPI en su artículo 199 Bis-1 y que correspondía al monto de la cantidad afianzada más un 40%, sino que meramente se limita a mencionar la posibilidad de exhibirla y que el IMPI tendrá la facultad de resolver si procede el levantamiento de las medidas impuestas ateniendo a la apariencia del buen derecho y los elementos que le presenten las partes involucradas, para determinar si *“la afectación que podría sufrir la persona a quien se le impusieron las medidas es mayor a la que se pueden provocar a la persona que las solicite y que no se afecten al orden público o interés general.”*⁸⁶

Adicionalmente, posterior a la implementación de las medidas provisionales, el solicitante de las mismas cuenta con un plazo de 20 días para la presentación de su solicitud de declaración administrativa de infracción respectiva, tomando en consideración que de abstenerse a su presentación será responsable del pago por la afectación ocasionada a la persona a quien se le impusieron.

⁸⁶ Artículo 346 de la LFPPI.

En el caso del *trade dress* los titulares de dicho derecho, al ser reconocidos como titulares de marca, cuentan con la posibilidad de hacer valer su defensa en contra de la violación a su derecho exclusivo por parte de cualquier tercero en contra de los actos contemplados por cualesquiera de las fracciones XVII, XVIII, XX, XXI, XXII y XXIII del artículo 386 de la LFPPI.

En este sentido y para efecto de hacer valer las causales de infracción antes referidas es necesario determinar si los criterios propios de los registros de las marcas serán aplicados de manera literal para la defensa del *trade dress*, toda vez que de los mismos se suscitan inconvenientes como lo es el **(i)** determinar el alcance efectivo de la descripción, es decir si la protección quedará limitada a aquello para los productos o servicios para los cuales fue otorgado y en apego a las características expresamente señaladas, así como **(ii)** los criterios que se seguirán para estudiar la actualización de la semejanza en grado de confusión.

Primeramente, por cuanto hace al tema del alcance de la descripción tenemos que la interpretación de que la protección del *trade dress* se ceñirá a todo lo expresamente señalado como parte de la descripción presentada al IMPI durante la tramitación de su registro como marca resulta en extremo limitante, toda vez que -pese a ser contemplado como un tipo de marca- sus particularidades no atienden a los estilos propios de las marcas tradicionales e inclusive algunas no tradicionales, sino que al ser una combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen adquiere una complejidad mayor que no puede ser traducida en una mera descripción.

Bajo esta línea, surge la problemática para determinar si las variaciones, alteraciones y/o adiciones no incluidas como parte de dicha descripción podrán formar parte del ámbito de protección conferido, por lo cual, en caso de no considerarse como pertenecientes al mismo y que sean éstas las que resulten objeto de la violación por parte de un tercero se deje en estado de indefensión a quien sería el legítimo titular del *trade dress*.

Adicionalmente, al ser una figura -protegida como marca- cobra relevancia establecer si seguirán las reglas del criterio para determinar la semejanza en grado de confusión que han establecido nuestros tribunales -gráfica, fonética y conceptual apreciadas en su conjunto-⁸⁷ o si se implementará una nueva directriz, tomando en consideración que en este tipo de derechos se debe exhibir una descripción que no necesariamente resulte idónea para poder estudiar dos signos en pugna y desprender cual es el impacto que tiene a primera vista en el público consumidor que no realiza una segmentación de los mismos.

⁸⁷ Tesis I.8o.A.130 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Octubre de 2017, p. 2492* "MARCAS. ASPECTOS PARA DETERMINAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que al momento de resolver sobre el particular, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. *Apreciación global. Implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados; así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede quedar compensado por uno elevado entre las marcas y a la inversa.* 2. *Impresión global como imagen imperfecta. La circunstancia de que el consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, pues debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria, posee una importancia determinante en la apreciación del riesgo de confusión.* 3. *Noción del consumidor relevante. Éste es "el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate", considerado "normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz". El consumidor relevante puede ser, no un consumidor medio, sino uno especializado y profesional, cuando los productos no son de consumo corriente, sino que están destinados, preferentemente, a sectores industriales o profesionales cualificados que, con más información y conocimiento que el consumidor medio, son capaces de tolerar mayores similitudes entre las marcas, sin riesgo de confusión.* 4. *Ponderación de los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto. La importancia de los elementos de similitud o de diferencia de los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto.* 5. *Similitud derivada de que el elemento dominante es común o similar en ambas marcas. Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de la marca compuesta y compararlo con otra; al contrario, esa comparación debe llevarse a cabo mediante el examen de las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo cual no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.* 6. *Diferencias conceptuales neutralizantes. Lo anterior conlleva que para determinar la similitud entre marcas debe recurrirse a ubicarse en la posición del consumidor, pues no debe pensarse en una persona que tiene a su vista ambas marcas, para establecer las diferencias entre ellas, sino en que el adquirente del producto o servicio pueda encontrar, en el lugar del producto que realmente desea, uno con similares características de presentación y con una marca que inicialmente "le parece" que es lo que busca, lo que genera confusión."*

Así las cosas, se refuerza la necesidad de emitir una guía que establezca las directrices propias del registro de los *trade dress* así como los lineamientos que se tendrán para determinar el alcance de su protección.

Por su parte, la infracción al *trade dress* -lisa y llana- señala a la letra:

“Artículo 386.- Son infracciones administrativas:

[...]

XXIV.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quien acredite el derecho;

[...].”

(Énfasis añadido)

En este sentido, los extremos normativos que se deben de acreditar para la actualización de la infracción de *trade dress* por parte de su titular son: **(i)** la existencia de una imagen comercial; **(ii)** el uso de la imagen comercial por parte de un tercero; **(iii)** que el uso sea en productos o servicios iguales o similares a los que se aplica la combinación de signos o elementos; y **(iv)** que dicho uso causa o induce a creer o suponer una asociación.

De esta manera, el ámbito de alcance del *trade dress* no está ceñido a una descripción específica de elementos previamente señalados a la autoridad, sino que atienden a la totalidad de signos distintivos, elementos operativos o de imagen que el titular estime forman parte del mismo para identificar el producto o servicio pudiendo ampliar el ámbito de protección y mejorar con ello su defensa.

Por lo anterior, actualmente -ante la falta de criterios por parte del IMPI o de nuestros tribunales- resulta más viable el invocar una infracción administrativa por la violación a un *trade dress* que no está sujeto a un registro marcario -en términos de la fracción VII

del artículo 172- que uno que si está debidamente otorgado y reconocido de dicha manera.

Ahora bien, en adición a la configuración de una causal de infracción en apego estricto a la comisión de una de las conductas sancionadas por el uso de una marca - como figura que protege al *trade dress*- al ser un derecho reconocido y protegido por la LFPPI es posible perseguir la sanción de los infractores por la comisión de actos que implican competencia desleal.

Al respecto, para el caso de actos de competencia desleal, la LFPPI contempla que los mismos son susceptibles de ser perseguidos a través de una solicitud de declaración administrativa de infracción al estar regulados en la fracción I del catálogo de infracciones que sanciona la ley de la materia:

“Artículo 386.- 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;

[...].”

(Énfasis añadido)

En este sentido, la causal de infracción prevista en el artículo 386 fracción I de la LFPPI contempla la actualización de la competencia desleal, entendiéndola como aquella conducta en la que los agentes económicos pierden su posición de igualdad en la relación comercial en virtud de que alguno de ellos ha sustraído la clientela efectiva del otro como consecuencia de un engaño ocasionado en dicho público consumidor, por lo cual no se traduce una relación comercial entre competidores en la que cada uno emplea sus recursos para atraer a una clientela sino una en donde alguno de ellos se apropia del ingenio del otro para sustraer y apropiarse de los clientes de su rival para obtener con ello una ganancia indebida.

No obstante, cabe señalar que la figura de la competencia desleal resulta muy amplia, por lo que su configuración no se limita a la imitación o uso no autorizado de un derecho de propiedad industrial sino que incluye a conductas intrínsecamente relacionadas al uso y explotación efectiva de dichos derechos de propiedad industrial por parte de sus legítimos titulares, siendo así que los actos que tengan como propósito que un competidor obtenga los beneficios de un tercero por confundir al público consumidor sobre la procedencia de productos y/o servicios, así como los que pretendan causar un desprestigio respecto a dichos productos y/o servicios son conductas que se entienden como contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio, y por consiguiente que implican una competencia desleal.

“MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR. El artículo 210, inciso b, fracción X, de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone: *"Son infracciones administrativas: a)... b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro".* Por su parte el Convenio de París para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis establece textualmente lo siguiente: *"Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas en el 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, de las características, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos".* Ahora bien, **para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor.** Consecuentemente, si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente,

sí de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para sí mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 244/92. Panam de México, S. A. de C. V. 9 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgado Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes Reyes.”⁸⁸

(Énfasis añadido)

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

⁸⁸ Tesis 218858 (8a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo X, Agosto de 1992, p. 583.

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 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 deshonesta 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

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.”⁸⁹

⁸⁹ Tesis 222570 (8a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, p. 320.

Así las cosas, es procedente solicitar la declaración administrativa de infracción de conformidad con el artículo 386 fracción I de la LFPPI, en contra de quien abuse de un derecho a través de una actividad que afecta y tiene dimensión social en el comercio, bloqueando la concurrencia y buena fe que la actividad mercantil exige, con el objetivo de que cesen y se inhiban las prácticas ilícitas que puedan tener como efecto confundir e inducir a error al público al representar un acto contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios y por tanto implicar competencia desleal.

De tal manera, se evidencia que la competencia desleal incluye a todos los actos tendientes a obtener un beneficio ilegítimo derivado del uso de recursos de terceros para el engaño o confusión del público consumidor en detrimento del legítimo titular de los derechos de propiedad industrial que sean empleados en aras de obtener dicha ventaja.

En este sentido, es posible incluir dentro del catálogo de actos susceptibles de ser considerados como competencia desleal los previstos por las fracciones II y III del artículo 386 con independencia de que los mismos no sean señalados de manera expresa de tal manera.

“Artículo 386.- *Son infracciones administrativas:*

[...]

II.- 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, o*
- 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;*

III.- 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;

[...].”

(Énfasis añadido)

De conformidad con lo dispuesto por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la LFPPI, todos aquellos actos que resulten capaces de crear confusión por cualquier medio deben ser reprimidos como actos de competencia desleal y en consecuencia deben ser sancionados, toda vez que dichas conductas se conducen fuera de los lineamientos de la libre competencia y abusa de un bien jurídico tutelado por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la libre competencia, obteniendo beneficios ilícitos mientras se aprovecha del prestigio ganado por el titular del respectivo derecho, así como de los esfuerzos incurridos por éste, desviando a la clientela que legítimamente le corresponde, mediante la confusión y error que genera en el mercado.

Por su parte, como propósito del presente trabajo se entrará en el estudio de cómo es posible adecuar la figura de la competencia desleal en el *trade dress*, pese a que las hipótesis normativas de la conducta descrita en el artículo 386 fracción XXIV de la LFPPI no prevea de manera expresa que ésta es susceptible de encuadrar la misma.

Lo anterior al tomar en consideración que, no obstante la LFPPI prevea la protección del *trade dress* mediante la figura de las marcas, tal como se ha venido señalando en el presente escrito la figura del *trade dress* goza de diversas características que se protección no puede ceñirse exclusivamente a las marcas por lo cual se debe explorar su defensa contra actos de competencia desleal en otro tipo de derechos de propiedad intelectual -derechos de autor, diseños industriales, reservas de derechos- e inclusive mediante su protección pura en atención a su definición -tomando en consideración la poca cantidad de registros que actualmente existen para *trade dress* por lo cual si su

protección se ciñera a lo exclusivamente dispuesto por la LFPPI se dejarían sin protección los derechos de todos aquellos que -hasta la fecha- no han obtenido el título de registro ante el IMPI o cuyo *trade dress* va más allá de la esfera de protección prevista por la ley.

En primer término, dentro del catálogo de conductas sancionadas como infracciones administrativas por violar los derechos exclusivos que detentan los titulares de registros marcarios se encuentran el uso de la misma⁹⁰, siendo entendido como “*fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación*”⁹¹, y el ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con la marca⁹².

Al respecto, los extremos a acreditar dependerán de la hipótesis normativa de la infracción administrativa que se pretenda sancionar. No obstante, todas tendrán como punto medular demostrar que: **(i)** existe una marca registrada; **(ii)** un tercero la está usando -ya sea de manera idéntica, semejante en grado de confusión o con alteraciones-; **(iii)** el uso sea en productos o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca; y **(iii)** la conducta sea llevada a cabo sin consentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

Ahora bien, toda vez que los infractores sustraen la atención de la clientela efectiva de un legítimo titular en su beneficio -sin hacer uso de sus propios esfuerzos, creaciones, recursos, etc.- es evidente que dicho actuar implica un acto de competencia desleal al ocasionar que sea el infractor -y no así el legítimo titular- quien reciba los beneficios derivados del empleo de sus marcas en los productos o servicios que la misma está destinada a amparar. Al respecto se cita el siguiente criterio:

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

⁹⁰ Artículo 386 fracciones XVII, XVIII, XX y XXI de la LFPPI.

⁹¹ Artículo 387 de la LFPPI.

⁹² Artículo 386 fracciones XXII y XXIII de la LFPPI.

cualquier medio que 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 constituye 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.

Amparo en revisión 1928/86. Francisco Javier Martín Sendra. 23 de abril de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretaria: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez.”⁹³

“MARCAS. PARA CONSIDERAR QUE LA SIMILITUD DE UN SIGNO DISTINTIVO RESPECTO DE OTRO YA REGISTRADO CONSTITUYE UNA PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL, BASTA QUE HAYA RIESGO DE CONFUSIÓN. *Una característica de la finalidad y funcionalidad económica de las marcas es que los comerciantes aprovechan el prestigio que en el mercado tiene o haya adquirido un signo distintivo ya registrado, para crear otro semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación de aquél y de su reputación ante los consumidores, ya que la marca tiene la peculiaridad de unir, incluso de manera inconsciente, a un signo marcario con la percepción que aquéllos tengan de un producto o servicio. Es por ello que las leyes han acotado y sancionado prácticas de competencia desleal orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, como la similitud y la asociación, a fin de sancionar tales prácticas de competencia desleal, especialmente orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, donde se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio que los signos acreditados tienen para el consumidor. En consecuencia, para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya riesgo de confusión, que opera subjetivamente en los consumidores, ya sea respecto de los productos o servicios que las marcas representan, o bien en cuanto a los propios signos ideados por las diferentes empresas, a partir de elementos o razones objetivas que justifiquen razonadamente la confundibilidad. En*

⁹³ Tesis 247018 (7a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volumen 217-228, p. 387.

esa tesitura, dichos signos deben ser particular y enfáticamente distintivos, independientes y originales en lo concerniente a su significante y a su significado. Por tanto, si el autor de la marca produce cierta confusión merced a la cual, de manera desleal, intenta aprovecharse del prestigio comercial creado por otro agente a través de la publicidad respecto a la calidad de un producto o servicio, o bien, a diluir la imagen comercial que se tenga y esté ligada a la marca original, se ha determinado tanto en la doctrina como en el lenguaje coloquial que a tales prácticas se les conozca como marcas y productos "pirata".

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.*⁹⁴

(Énfasis añadido)

Así las cosas, resulta evidente que los infractores incurren en prácticas de competencia desleal toda vez que buscan aprovecharse de las marcas creadas por sus titulares -a sabiendas de que están cometiendo una conducta sancionada por la LFPPI- mediante la ejecución de actos encaminados a engañar al público consumidor y/o los distribuidores respecto a la naturaleza de los productos y/o servicios.

En este sentido, es claro que un acto de imitación -realizado de manera dolosa- se actualiza como un acto de mala fe por ser tendiente a confundir al público consumidor, y contrario a los buenos usos y costumbres del comercio, así como al orden público. Sirve de apoyo lo siguiente:

“BUENAS COSTUMBRES. *Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión: todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquéllas. De manera que no es necesario precisar con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque*

⁹⁴ Tesis I.4o.A.611 A (9a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, p. 2794.

ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.

Amparo civil directo 476/54. Illiades viuda de Ize Elena. 25 de octubre de 1954. Mayoría de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y Mariano Ramírez Vázquez. Engrose: José Castro Estrada.”⁹⁵

(Énfasis añadido)

En consecuencia, resulta evidente la mala fe y la intención desleal de los infractores al valerse de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres para obtener un lucro ilegítimo, mediante la apropiación de una parte de la clientela efectiva de los legítimos titulares, aprovechándose de la distintividad y prestigio que tienen sus marcas en el mercado, beneficiándose indebidamente del abuso en el ejercicio de un derecho conferido y debilitando tanto la reputación como las marcas de los titulares afectados.

Las anteriores conductas deben ser sancionadas, a efecto de que los legítimos titulares no se vean afectados en el uso y goce de sus derechos. Consecuentemente, al ser una conducta contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial, acredita la comisión de un acto de competencia desleal, toda vez que no pueden excluirse las demás fracciones del artículo 386 de la LFPPI de las conductas que constituyan competencia desleal, lo cual se robustece con el criterio que se transcribe a continuación:

“INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR REALIZAR ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES COMERCIALES QUE IMPLICAN COMPETENCIA DESLEAL. SE ACTUALIZA AUNQUE NO SE REALICEN OTROS DE LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS EN EL PROPIO PRECEPTO. La fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que constituye una infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y se relacionen con la materia que esa ley regula. Así, esta hipótesis se erige como la norma de carácter más amplio de cuantas prevé el precepto en lo general y el régimen de ilícitos en lo particular, constituyéndose prácticamente en una válvula de seguridad que el legislador ha incluido en previsión de que, tipos especiales, pudieran no ser adecuados para una cierta conducta que, aun siendo lesiva, no sea

⁹⁵ Tesis 340485 (5a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Tomo CXXII, p. 581.

sancionada por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de cada supuesto señalado en las diversas fracciones de este numeral. Por tanto, dicho supuesto resulta de tal alcance que no sólo puede colmarse concomitadamente cuando se comete cualquiera de las infracciones que integran el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, **ya que todos los actos considerados como infracción administrativa deben entenderse como contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales que implican competencia desleal, por lo que se actualiza aunque no se realicen otros de los supuestos específicos contenidos en el propio precepto.**

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 320/2012. Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 12 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz.”⁹⁶

(Énfasis añadido)

Mientras que para el caso específico del *trade dress* cobra relevancia señalar que pese a que la LFPPI no contempla de manera específica que esta conducta se traduzca en un acto de competencia desleal, existen criterios que soportan la relación entre la violación a un *trade dress* con la comisión de competencia desleal, toda vez que la LPI⁹⁷ si previa dentro de su hipótesis normativa la actualización de un acto de esta naturaleza cuando se usaban los elementos operativos y de imagen de manera tal que causarían error, engaño o confusión en el público consumidor.

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES EN LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA DESLEAL Y SE RELACIONEN CON LOS DERECHOS REGULADOS POR EL INDICADO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Las referidas garantías en materia de derecho sancionador no sólo implican que el acto creador de la norma debe emanar del Poder Legislativo, sino que las conductas características que condicionan la infracción deben regularse en la ley,

⁹⁶ Tesis I.8o.A.49 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo III, p. 1836.

⁹⁷ Artículo 213 fracción XXVI de la LPI.

de manera que no quede margen para arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación y el gobernado conozca cuál es la conducta sancionada. En congruencia con lo anterior, **de la interpretación armónica y sistemática de las fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en especial, de la interrelación intrínseca**, por remisión expresa de la fracción XXVI a la I, que prevé como infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y se relacionen con los derechos regulados por el indicado ordenamiento, se concluye que esta última fracción no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se da a conocer a los gobernados el comportamiento prohibido, esto es, realizar actos que impliquen competencia desleal, que por antonomasia son contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, relacionados con los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, identificados con el hecho de usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por la Ley y que, por su uso, causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacerle creer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, **el uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada, en relación con los elementos previstos en las fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, describen la conducta considerada incorrecta por el legislador, con lo que se colma el tipo de la infracción prevista en la fracción I del citado numeral y se impide aplicación arbitraria por parte de la autoridad sancionadora**. Además, aun cuando no se definan en la Ley los conceptos de "usos y costumbres" en la industria, comercio y servicios, ello no ocasiona incertidumbre sobre la conducta que en específico desea inhibir el legislador, debido a que están dotados de un significado que los hace de entendimiento ordinario y de clara comprensión en el medio, sin que los vicios en la redacción e imprecisión en los términos utilizados conduzcan a declarar su inconstitucionalidad, pues su validez no está condicionada a esos requisitos, sino a su contravención con aspectos objetivos previstos en la Constitución General de la República.

Amparo en revisión 2234/2009. Adriana Vázquez Navarro. 17 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco.⁹⁸

(Énfasis añadido)

⁹⁸ Tesis 2a. XXII/2010 (9a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, Tomo XXXI, Abril de 2010, p. 438.

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR "ACTOS CONTRARIOS A LOS BUENOS USOS Y COSTUMBRES EN LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS", NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

De la interpretación armónica y sistemática de las fracciones I a XXVII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que la citada fracción I, al prever como infracción administrativa realizar "actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios" no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las palabras de la aludida expresión están dotadas de significado propio y se complementan con los otros elementos previstos en la disposición legal señalada; de manera que **la configuración de la infracción administrativa de mérito requiere que concurren, además de la mencionada actividad, que ésta implique una competencia desleal y que se relacione con los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 213, fracción XXVI, claramente señala los casos que constituyen competencia desleal para efectos de la indicada fracción I.** Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la inconstitucionalidad de las leyes no depende de los vicios en la redacción e imprecisión de términos en que el legislador ordinario pueda incurrir, ya que la Constitución General de la República no exige que aquél defina los vocablos o locuciones utilizados en las normas generales, pues no condiciona su validez al hecho de que no sean claras en su redacción y en los términos utilizados en su texto.

Amparo en revisión 1126/2008. Montana Colección Cintos, S.A. de C.V. 28 de enero de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 843/2009. Lorena Padilla Mendoza. 10 de junio de 2009. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.”⁹⁹

(Énfasis añadido)

No obstante, cuando se suscita una infracción por violación a un *trade dress* se advierte la mala fe con la que se conducen los infractores, toda vez que, en lugar de elaborar una imagen comercial propia que sea capaz de distinguirlos de los demás, deciden copiar e imitar el *trade dress* de quien resulta su legítimo titular con el ánimo de

⁹⁹ Tesis 1a. CXLVIII/2009 (9a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, p. 452.

crear una idea en los consumidores de que los productos y/o servicios en efecto pertenecen al titular de dicho *trade dress* y con ello obtener un lucro indebido al derivar de una confusión en los consumidores respecto de su origen, demostrando así lo desleal de la conducta desplegada al ser evidentemente contraria a los buenos usos y costumbres de la industria y el comercio, por ser actos tendientes a confundir al consumidor y con ello obtener una ganancia ilícita.

Por su parte, en los casos en que los titulares hayan optado por proteger su *trade dress* mediante la figura de diseños industriales -y no mediante la figura de marcas- subsiste la posibilidad de que puedan acreditar la actualización de la competencia desleal por la violación a sus derechos demostrando que se efectuó una conducta que vulnera el derecho de explotación exclusiva conferido por el artículo 81 de la LFPPI -fabricación, uso, venta, ofrecimiento en venta o importación-.

“DISEÑO INDUSTRIAL. LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE COMETE POR LA FABRICACIÓN, USO, VENTA, OFRECIMIENTO EN VENTA O IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO AMPARADO POR EL REGISTRO DE AQUÉL, SIN QUE SEA NECESARIA, ADEMÁS, LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA OTRA DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS QUE ESTABLECE. *Conforme a la disposición citada, son infracciones administrativas, entre otras, realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y se relacionen con la materia que esa ley regula. Mediante esa disposición, el legislador estableció un margen amplio de aplicación, pues indicó que esos actos deben implicar competencia desleal y relacionarse con la materia que regula el ordenamiento señalado o sea, la propiedad industrial, en sus diversas variantes y con independencia de las formas de ejecución. Por su parte, los diversos 25, fracción I y 36, párrafo segundo, de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que el registro de un diseño industrial otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación que, tratándose de productos, se traduce en la posibilidad de impedir a otras personas que sin su consentimiento fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el bien protegido. Así, la interpretación sistemática de esas disposiciones evidencia que, tratándose de diseños industriales, la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 mencionado, se comete a través de cualquiera de esas conductas, es decir, fabricar, usar, vender, ofrecer en venta o importar el producto amparado por el registro respectivo, sin que sea necesaria, además, la actualización de alguna otra de las conductas infractoras que prevé.*

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

Amparo directo 289/2016. Octavio Hernández Guzmán. 7 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo.”¹⁰⁰

En virtud de lo anterior, resulta evidente que el IMPI debe analizar cualquier acto o conducta que sea contrario a los buenos usos y costumbres, y que en consecuencia constituya competencia desleal, y no solo aquellos que -a primera percepción- puedan ser comprendidos de tal manera.

Dentro de las sanciones contempladas por la LFPPI en su artículo 388, en contra de aquellos que violentaron un derecho de marca o *trade dress* se contemplan tanto las multas -mucho mayores a lo que antes establecía para nuestra materia- como las clausuras temporales y definitivas, suprimiendo el arresto administrativo previsto anteriormente por la LPI, y mismas que serán fijadas tomando en consideración la gravedad de la conducta.

Al estar la solicitud de declaración administrativa de infracción -como los demás trámites del IMPI- sujeta a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, una vez obtenida la resolución por parte del IMPI esta podrá ser impugnada a través de un: **(i)** recurso de revisión -tramitado ante el mismo IMPI- y el cual deberá ser presentado en el plazo de 15 días hábiles; o **(ii)** juicio de nulidad ante la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro de un plazo de 30 días hábiles -y cuya sentencia podrá ser combatida mediante un amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito-.

No obstante, en el caso de que el titular de un *trade dress* haya optado por su protección únicamente mediante una obra o una reserva de derechos queda imposibilitado para argumentar como parte de su demanda la actualización de un acto de competencia desleal.

¹⁰⁰ Tesis I.1o.A.148 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Tomo IV, Marzo de 2017, p. 2696.

Lo anterior toda vez que dichas figuras son protegidas por LFDA, cuyo marco normativo para defensa de sus derechos contempla a las infracciones en materia de comercio¹⁰¹, mismas que no castigan la comisión de actos de competencia desleal, pese a que la naturaleza de su propia existencia atiende al reconocimiento del uso comercial que tienen dichos derechos, y al intento de dejar abiertas las causales de infracción con la inclusión de *“las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley”* que resulta insuficiente para incorporar a la competencia desleal toda vez que no constituye una infracción a las disposiciones de la LFDA sino que es una figura -de naturaleza comercial- que se puede -o no- actualizar como resultado de las conductas efectuadas por los agentes económicos, siendo así evidente que de no contemplarse dentro del capítulo respectivo de la LFDA no puede invocarse -y mucho menos sancionarse- a un infractor por su comisión.

En este sentido, se hace evidente que los derechos derivados del *trade dress* no resultan -en su totalidad- susceptibles de configurar la competencia desleal, y por consiguiente brindar una efectiva defensa en los casos de su actualización como consecuencia de los actos ejecutados por parte de terceros, siendo de tal manera evidente la necesidad de actualizar el marco normativo en materia de derechos de autor para incluir a la competencia desleal como eje rector de las infracciones en materia de comercio que contempla y sanciona.

4.2. Delitos

Se consideran conductas delictivas todas aquellas que causan un perjuicio a los titulares de los derechos de propiedad industrial -marcas, secretos industriales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas- protegidos y regulados por la LFPPI.

Al respecto, como parte de los cambios impuestos con la LFPPI resulta destacable la supresión de su marco normativo a la reincidencia de una infracción administrativa

¹⁰¹ Artículo 231 de la LFDA.

como una conducta delictiva¹⁰², modificación que no se traduce como un acierto toda vez que se limita el espectro de conductas que pueden constituir un delito -como lo era el capítulo de infracciones administrativas- y por ende los derechos de propiedad industrial que pueden actualizar la comisión de los mismos, reduciendo el marco de protección de sus titulares.

En este sentido, el artículo 402 únicamente contempla como delito: *“(i) la falsificación de una marca con fines de especulación comercial; (ii) la producción, almacenamiento, transporte, importación, distribución, venta y suministro de materia para la elaboración de objetos con falsificaciones de marcas; (iii) la divulgación de un secreto industrial; (iv) el apoderamiento de un secreto industrial; (v) el uso de un secreto industrial; (vi) la adquisición de un secreto industrial; (vii) la producción, almacenamiento, transporte, importación, distribución y venta de productos con denominación de origen que no tengan la certificación en términos de la Norma Oficial Mexicana respectiva; y (viii) la producción, almacenamiento, transporte, importación, distribución y venta de productos con indicación geográfica que no tengan la certificado de cumplimiento a las reglas de uso respectivas”*.

En virtud de lo anterior, a efecto de poder acreditar la comisión de un delito derivado de la violación a un *trade dress* -registrado como marca- se tiene que acreditar el cumplimiento de la hipótesis normativa de lo que se entiende por falsificación de una marca, siendo ésta comprendida como *“se entenderá por falsificar, el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciataria, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico. Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama”*¹⁰³.

¹⁰² Anteriormente prevista en el artículo 223 fracción I de la LPI como *“Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme”*.

¹⁰³ Artículo 402 fracción I de la LFPPI.

Así las cosas, se desprende que para constituir un delito por falsificación marcaría se requiere la actualización de las hipótesis normativas siguientes -mismas que acarrearán principalmente dos problemáticas para la persecución de una acción penal por su complejidad/imposibilidad para lograr su acreditación-: **(i)** la existencia de una marca registrada; **(ii)** uso de una marca idéntica o de una forma que no permita su distinción respecto a sus aspectos esenciales; **(iii)** el uso se efectúe sin autorización de su titular o licenciataria; **(iv)** el uso se haga con la finalidad de hacer pasar falsamente un producto o servicio como original o auténtico; y **(v)** la conducta se realice con fines de especulación comercial.

La primera problemática se debe a que exclusivamente los *trade dress* que estén registrados como marca pueden cumplir con la primera hipótesis normativa -lo cual representa un gran desafío toda vez que desde que se contempló el registro del *trade dress* como marca el IMPI únicamente ha concedido la protección de 84 registros, mientras se mantienen en trámite 1,129 solicitudes-¹⁰⁴, lo cual evidencia la primera problemática que existe para la persecución de una acción penal por parte del titular de un *trade dress* derivado de una violación al mismo.

Por su parte, la segunda problemática -y probablemente la más relevante- a la que se enfrentan los titulares de marcas -y en especial los de *trade dress*- es demostrar el uso de una marca idéntica o de una forma que no permita su distinción por cuanto a sus aspectos esenciales, lo anterior toda vez que no obstante el IMPI debe emitir un dictamen técnico para el ejercicio de la acción penal, la concepción de la Fiscalía General de la República -y por consiguiente del Ministerio Público- es que para la acreditación de una fiscalía debe existir una identidad total entre los productos cuestionados y los originales, siendo así que en los casos en que no se acredita dicha identidad absoluta -pese a las periciales en materia de propiedad industrial que se puedan ofrecer por parte de los titulares- no resulta procedente la acción penal, complejidad que se incrementa en los

¹⁰⁴ Dato recabado al 22 de septiembre de 2020 de la base de datos de consulta externa del IMPI ("MARCia") <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/result?s=8f87f7c4-9578-47f4-b21f-5365ee49e501&m=l&fs=EN%20TR%C3%81MITE>.

casos que se trata de marcas que protegen servicios, convirtiendo a la falsificación en un delito prácticamente imposible de acreditar.

Bajo esta tesitura, el *trade dress* -al ser una figura no tradicional y relativamente novedosa en nuestro sistema- cuyo elemento clave es la “*combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen*” se enfrenta a una mayor problemática que las marcas tradicionales para acreditar los extremos de una falsificación marcaria, siendo así evidente que la persecución de una acción penal derivado de un acto de competencia desleal al usar de manera no autorizada un *trade dress* no resulta el mecanismo idóneo para los titulares de los mismos toda vez que: **(i)** la LFPPI al eliminar la reincidencia limitó -en detrimento de los titulares de derechos de propiedad industrial- el catálogo de conductas susceptibles de ser consideradas como delitos; **(ii)** nuestro sistema contempla una serie de requisitos que difícilmente se pueden acreditar; y **(iii)** la falta de actualización en los criterios seguidos por las autoridades responsables.

Finalmente, con independencia de que los titulares de los derechos menoscabados inicien la acción penal respectiva, la LFPPI estipula que de manera adicional éstos podrán demandar la reparación y pago de daños y perjuicios ocasionados en virtud del delito cometido.

4.3. Daños y Perjuicios

En adición a las sanciones señaladas en la LFPPI se contempla la imposición de la indemnización que a derecho corresponda por los daños y perjuicios ocasionados o la reparación del daño material a los afectados.

Así las cosas, y en aras de hacer más eficaz la reclamación de daños y perjuicios, la LFPPI contempla que la misma podrá ser tramitada ante: **(i)** el IMPI vía incidente -una vez que se haya finalizado el procedimiento administrativo de infracción- y cuya ejecución

de resolución será ante juzgados; o **(ii)** juzgados de lo civil -de manera directa y sin necesidad de que se exista una declaración de infracción administrativa-¹⁰⁵.

El artículo 396 de la LFPPI establece que el monto de la indemnización no podrá ser -en ningún caso- inferior al 40% del indicador de valor legítimo que haya exhibido ante el IMPI el titular¹⁰⁶; así como la fecha en que se haya acreditado la comisión de la infracción respectiva -para el caso de su tramitación incidental ante el IMPI-¹⁰⁷.

Al respecto, los indicadores de valor legítimo que prevé la LFPPI para que el titular pueda cuantificar la indemnización son: **“(i) el valor de los productos o servicios infringidos -precio sugerido para venta o cálculo por precio del mercado-; (ii) las utilidades obtenidas**

¹⁰⁵ Contrario a lo dispuesto por la Primera Sala mediante la Jurisprudencia 1ª./J. 13/2004, *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, p. 365 “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”

¹⁰⁶ Disposición que va más allá de lo que contemplaba la LPI mediante su artículo 221-Bis al establecer que el monto de la reparación del daño material o indemnización no podía ser inferior al 40% del precio de venta al público de los productos o servicios que impliquen una violación.

¹⁰⁷ Artículo 397 de la LFPPI.

por el infractor; (iii) las utilidades que dejó de percibir el titular; (iv) el precio que el infractor tendría que haber pagado al titular por la licencia -contemplando el valor comercial del derecho mermado así como las licencias ya concedidas-; y (v) las obligaciones de hacer o no hacer señaladas en la resolución respectiva que no puedan cumplirse por el infractor y generen daños y perjuicios al titular”.

Una vez que fue admitido incidente para reclamar daños y perjuicios ante el IMPI se da vista al infractor para que en el plazo de 15 días hábiles realice sus manifestaciones y exhiba las pruebas que considere pertinentes, para que una vez desahogadas todas las pruebas y actuaciones el IMPI pueda determinar los daños y perjuicios y el monto de la indemnización correspondiente.

Por su parte, los casos en que el titular afectado decide acudir directamente a juzgados civiles no necesariamente se puede decir que cumplieron su propósito de ser considerados como la medida eficaz y pronta para garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios sin tener que agotar todas las instancias -recurso de revisión ante el IMPI, juicio de nulidad ante la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito- para hacer exigible la resolución que declara la comisión de una infracción administrativa -como sucede a la fecha-.

Lo anterior toda vez que este nuevo mecanismo contempla que si el infractor controvierte la validez del derecho objeto de la infracción y exhibe al momento de dar contestación a la reclamación evidencia de haber iniciado una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del derecho se suspenderá el juicio respectivo hasta en tanto se exhiba la resolución -exigible- del IMPI que ponga fin a dicha controversia.

Adicionalmente, se prevé la prescripción a los 2 años -contados a partir de la exigibilidad de la declaratoria administrativa de infracción por parte del IMPI- para la acción para reclamar daños y perjuicios por infracciones a la LFPPI, situación que pese a ser novedosa en las disposiciones normativas de la Ley de la materia atiende al término dispuesto por la vía civil en atención al artículo 1161 del Código Civil Federal.

No obstante, pese a la propuesta que incorpora la LFPPI para hacer la reclamación de daños y perjuicios un tema menos tortuoso como lo ha sido, a la fecha subsisten incertidumbres y problemáticas a las que tendrá que enfrentarse el titular afectado para poder efectivamente acceder a la reparación del daño y perjuicio causado por la afectación a su derecho de propiedad industrial.

Al respecto, cobra relevancia el criterio esgrimido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 3/2015 y por virtud del cual medularmente resolvió que: *“(i) por regla general debe acreditarse la existencia de los daños ocasionados por las infracciones a los derechos de propiedad industrial; (ii) los daños causados se pueden ver reflejados de diferentes maneras -no solo económicamente- dependiendo del tipo de violación/trasgresión realizada; (iii) la declaratoria de infracción administrativa dictada por el IMPI no constituye una presunción de daños en virtud de que la misma no estudia la existencia de los mismos sino únicamente la actualización de la violación al derecho de propiedad industrial del titular; y (iv) por regla general, el sistema de indemnización por violaciones a los derechos de propiedad industrial no contempla presunciones de daño y la existencia de una excepción a esa regla derivaría más bien de las peculiaridades del caso concreto, tomando en cuenta la hipótesis de la infracción a la propiedad industrial de que se trate.”*¹⁰⁸

Por su parte, en el caso concreto de las reclamaciones de daños y perjuicios derivadas de la comisión de actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial la Sala resolvió dar un trato diverso al establecer que *“no debe confundirse los daños que originan un hecho ilícito con el mecanismo de cuantificación de la indemnización previsto en el citado artículo 221 BIS. Este precepto no establece una presunción de daño, sino meramente una forma preestablecida de cuantificar el monto mínimo de reparación una vez que se acrediten todos los elementos de la acción”*¹⁰⁹ motivo por el cual los titulares afectados deben acreditar los daños ocasionados tanto por

¹⁰⁸ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 3/2015, p. 57-58.

¹⁰⁹ Ibidem, p. 57

la infracción administrativa -violación al derecho de propiedad industrial- así como por la comisión de un acto de competencia desleal.

Así las cosas, no obstante el criterio de la Primera Sala fue emitido tomando en consideración lo dispuesto por la LPI, resulta evidente que la reclamación de daños y perjuicios resulta en un proceso en extremo complicado de ejecutar por parte de los titulares de derechos de propiedad industrial -pese a las adiciones de la LFPPI-, en especial para aquellos que pretenden su solicitud derivada la comisión de un acto de competencia desleal toda vez que subsisten deficiencias en nuestro sistema que imposibilitan su obtención y que ocasionan deban conformarse con la mera imposición de la multa en contra del infractor por parte del IMPI, lo que se traduce en una victoria parcial para los titulares al defender sus derechos de propiedad industrial.

Biblioteca Aguascalientes

CAPÍTULO 5 DERECHO COMPARADO

Biblioteca Agurascalientes

CAPÍTULO 5. DERECHO COMPARADO

5.1. Estados Unidos de América

En Estados Unidos la protección del *trade dress* está intrínsecamente relacionada con la figura de la competencia desleal, toda vez que a efecto de prever la comisión de actos de competencia desleal se contempla que el mismo sea susceptible de protección tanto como un derecho consuetudinario o como una marca sujeta a registro, permitiendo -bajo cualquiera de dichas maneras de protección- que quien resulte el legítimo titular del mismo puede iniciar acciones para hacer valer su defensa.

Lo anterior se corrobora en la sección 43 de *The Lanham Act* del Código de Estados Unidos, título 15, capítulo 22, subcapítulo 3, que señala:

“Sección 43. Falsas denominaciones de origen, descripciones falsas, y dilución prohibida

(a) Acción Civil

(1) *Cualquier persona que, en relación con cualquier producto o servicio, o cualquier contenedor de mercancías, utiliza en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo, o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier denominación de origen falsa, descripción falsa o engañosa de un hecho, o representación falsa o engañosas de un hecho que:*

(A) *es probable que cause confusión, error o engaño en cuanto a la afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra persona, o en cuanto al origen, patrocinio, o aprobación de sus bienes, servicios o actividades comerciales por otra persona, o*

(B) *en publicidad o promoción comercial, distorsione la naturaleza, características, cualidad, u origen geográfico de sus productos, servicios o actividades comerciales o los de otra persona,*

Será responsable en una acción civil por cualquier persona que considere que es probable sea perjudicada por tal acto.

[...]¹¹⁰

¹¹⁰ The Lanham Act.

En este sentido, *The Lanham Act* contempla una defensa al *trade dress* -con independencia de que estén registrados o no- en virtud de que los mismos -en su mayoría- se protegen mediante *common law*, siendo así que para poder gozar de protección se contempla como necesario el poder acreditar la existencia de la distintividad inherente o el *secondary meaning* adquirido por el *trade dress* así como el riesgo de causar confusión en el público consumidor por cuanto a su origen en caso de ser usado por cualquier tercero.

Adicionalmente los *trade dress* que adolezcan de una distintividad inherente o intrínseca se pueden registrar en el Registro Complementario de los Estados Unidos¹¹¹, no obstante, en aquellos que el titular del *trade dress* sea capaz de demostrar que el mismo cuentan con un *secondary meaning* su registro podrá ser en el Registro Principal de los Estados Unidos¹¹².

Por su parte su sistema normativo contra actos de competencia desleal en Estados Unidos prevé que la protección sea en términos de *The Federal Trade Act* la cual a su vez prevé que las conductas susceptibles de causar un menoscabo económico derivado de una práctica comercial engañosa o ilícita sean **(i)** la competencia desleal en estricto sentido y **(ii)** las prácticas comerciales desleales.

Bajo esta óptica es que las violaciones a los derechos de propiedad intelectual *lato sensu* pueden protegerse contra actos de esta naturaleza y no solo mediante las disposiciones de *The Lanham Act*

5.2. Unión Europea

5.2.1. España

¹¹¹ Expedido y a cargo de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ("USPTO").

¹¹² Expedido y a cargo de la USPTO.

En España no se reconoce la protección ni regulación específica del *trade dress* como parte de su marco normativo de propiedad intelectual. No obstante, atendiendo a las particularidades de sus elementos es que los mismos pueden ser protegidos mediante figuras diversas como son las marcas, derechos de autor y diseños industriales o en su conjunto a través de la competencia desleal.

Al respecto, España contempla como parte de un ordenamiento la tipificación de los actos de competencia desleal¹¹³ mismos que son incluidos como parte de la Ley 3/1991 de 1991 y mediante la cual *“tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita¹¹⁴ en los términos de la Ley General de Publicidad.”*¹¹⁵

Como parte de las conductas sancionadas se encuentran: **(i)** actos de engaño; **(ii)** actos de confusión; **(iii)** omisiones engañosas; **(iv)** prácticas agresivas; **(v)** actos de denigración; **(vi)** actos de comparación; **(vii)** actos de imitación; **(viii)** explotación de la reputación ajena; **(ix)** violación de secretos; **(x)** inducción a la infracción contractual; **(xi)** violación de normas; **(xii)** discriminación y dependencia económica; **(xiii)** venta a pérdida; **(xiv)** publicidad ilícita; y **(xv)** prácticas comerciales con los consumidores o usuarios.

Por otra parte, desde la óptica de la competencia desleal, es posible proteger los derechos de propiedad intelectual amparados por un *trade dress* en virtud de que afectan

¹¹³ Ley 3/1991 de Competencia Desleal. https://www.consumoresponde.es/sites/default/files/norma%2010_0.pdf.

¹¹⁴ *“Artículo 3. Es ilícita: a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. b) La publicidad engañosa. c) La publicidad desleal. d) La publicidad subliminal. e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.”* Ley General de Publicidad. http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_949_1.pdf.

¹¹⁵ Artículo 1 de la Ley 3/1991.

el comportamiento económico de los consumidores como consecuencia de la falsa asociación que el consumidor puede tener de los productos y/o servicios en el mercado.

En este sentido el artículo 20 de la Ley 3/1991 señala:

“Artículo 20. Prácticas engañosas por confusión para los consumidores.

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.”

(Énfasis añadido)¹¹⁶

Así las cosas, el *trade dress* -pese a no estar contemplado como figura dentro de la normatividad de propiedad intelectual- resulta susceptible de protección contra actos de competencia desleal.

5.2.2. Francia

En Francia, la figura del *trade dress* no se define en el Code de la Propriété Intellectuelle (*Código de Propiedad Intelectual*)¹¹⁷ pero su defensa se puede realizar a través de la normatividad específica para el caso de las marcas, los diseños industriales y los derechos de autor.

En este sentido, resulta posible adecuar la protección del *trade dress* mediante las marcas en virtud de que sus leyes prevén que las formas -en especial los empaques de los productos- puedan ser considerados como una marca figurativa¹¹⁸.

¹¹⁶ Artículo 20 de la Ley 3/1991.

¹¹⁷ Code de la Propriété Intellectuelle. <https://wipolex.wipo.int/es/text/569956>.

¹¹⁸ “Artículo L711-1. La marca de productos o servicios es un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios de un persona física o moral frente a otras personas físicas o morales. Este signo debe poder estar representado en

No obstante, en su artículo L711-2¹¹⁹ de igual manera se contempla la negativa de proteger marcas constituidas por forma que se consideren propias de la naturaleza del producto que le den un valor sustancial al producto en sí mismo¹²⁰.

En este sentido, dicho criterio ha limitado -e inclusive cancelado- la existencia de diversos registros por considerar que los mismos no cuentan con la distintividad requerida

el registro nacional de marcas para permitir que cualquier persona pueda determinar con precisión y claridad el objeto de la protección conferida a su titular.” Code de la Propriété Intellectuelle.

¹¹⁹ *“Artículo L711-2. No pueden ser inscritos válidamente y, si están inscritos, pueden declararse desiertos:*

1° Un signo que no puede constituir una marca en el sentido del artículo L. 711-1;

2° Una marca desprovista de carácter distintivo;

3° Una marca compuesta exclusivamente por elementos o indicaciones que puedan utilizarse para designar en el comercio una característica del producto o servicio, y en particular la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, tiempo de producción del producto o servicio;

4° Una marca compuesta exclusivamente por elementos o indicaciones habituales en el lenguaje cotidiano o en los hábitos comerciales leales y constantes;

5° Un signo consistente exclusivamente en la forma u otra característica del producto impuesta por la naturaleza de este producto, necesaria para obtener un resultado técnico o que le da al producto valor sustancial;

6° Una marca excluida del registro de conformidad con el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en ausencia de autorización de las autoridades competentes;

7° Una marca contraria al orden público o cuyo uso esté legalmente prohibido;

8° Una marca que pueda engañar al público, en particular en cuanto a la naturaleza, calidad u origen ubicación geográfica del producto o servicio;

9° Una marca comercial excluida del registro según la legislación nacional, la legislación de la Unión Europea o acuerdos internacionales en los que Francia o la Unión son partes, que prevén la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales para vinos y especialidades tradicionales garantizadas;

10° Una marca consistente en la denominación de una variedad vegetal anterior, registrada de conformidad con el Libro VI de este Código, al derecho de la Unión Europea o a los acuerdos internacionales a los que Francia o la Unión son partes que prevén la protección de las obtenciones vegetales o la reproducen en sus elementos esenciales, y que se refiere a variedades vegetales de la misma especie o especies estrechamente relacionadas;

11° Una marca cuya presentación haya sido realizada de mala fe por el solicitante.

En los casos previstos en 2°, 3° y 4°, el carácter distintivo de una marca podrá adquirirse tras el uso que estaba hecho de eso.” Code de la Propriété Intellectuelle.

¹²⁰ *“Artículo L511-8. La apariencia de un producto, o parte de un producto, puede protegerse como un diseño, caracterizado en particular por sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales. Estas características pueden ser las del propio producto o de su ornamentación. Cualquier objeto industrial o artesanal, en particular piezas diseñadas para ser ensamblados en un producto complejo, el empaque, las presentaciones, los símbolos gráficos y caracteres tipográficos, pero excluidos los programas informáticos.” Code de la Propriété Intellectuelle.*

para ser oponibles a terceros, situación que a su vez ha sido copiada en los derechos de diseños industriales y derechos de autor.

Por cuanto hace a la defensa de la competencia desleal, el Código Civil Francés¹²¹ contempla la posibilidad de protección a los titulares como parte del principio general de responsabilidad civil¹²² y por virtud del cual es posible reclamar como límite al libre comercio a: **(i)** los actos de imitación a un competidor para obtener un beneficio a través de causar confusión en el mercado; y **(ii)** actos tendientes a aprovecharse de las reputación, inversión y trabajo de un competidor sin contraprestación alguna¹²³.

De esta manera, resulta susceptible la actualización de alguno de los actos comprendidos en la competencia desleal, sin la que sea necesaria la aplicación de una infracción a un derecho de propiedad industrial -marca, diseño industrial-, por lo cual resulta un mecanismo idóneo para defender los derechos derivados de un *trade dress* con independencia de que esté protegido o no mediante un registro.

5.2.3. Alemania

Alemania al igual que los otros países no contempla dentro de su marco legislativo la protección específica del *trade dress* como una figura propia del derecho de propiedad intelectual, por lo cual la protección de sus elementos se puede realizar -dependiendo de los mismos- mediante marcas, diseños industriales y derecho de autor.

No obstante, a diferencia de Francia que contempla a la competencia desleal como parte de su Código Civil, en Alemania existe una normativa especial dedicada a sancionar y proteger contra la comisión de actos de esta naturaleza como lo es la *Gesetz gegen*

¹²¹ “Artículo 1240. Toda acción humana que en cualquier caso ocasione daño a otro genera en la persona por cuya culpa ocurrió el mismo la obligación de repararlo.” Code Civil. <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032041571/2016-10-01>.

¹²² “Artículo 1241. Toda persona es responsable del daño que haya causado no solo por su acción sino también por su falta de acción o de atención”. Code Civil.

¹²³ Previstos en el artículo 10 bis del Convenio de Paris.

*den unlauteren Wettbewerb (Ley contra Actos de Competencia Desleal) de 1896*¹²⁴ y que tiene como propósito el “*proteger a los competidores, consumidores y otros participantes del mercado contra prácticas comerciales desleales. Al mismo tiempo, protegerá los intereses del público en una competencia en una competencia no distorsionada*”¹²⁵

Como parte de las conductas sancionadas se encuentran: **(i)** prácticas comerciales agresivas; **(ii)** prácticas comerciales engañosas; **(iii)** actos que resulten engañosos por omisión; **(iv)** publicidad comparativa; y **(v)** actos que constituyan una molestia inaceptable¹²⁶.

En este sentido, desde la óptica de los derechos de propiedad intelectual se puede establecer que se “*proporciona una protección comercial e industrial contra la adquisición directa de productos denominada “imitación servil”. La copia de un producto, una línea de productos característica, una etiqueta famosa o una marca notoriamente conocida se considera una práctica comercial desleal cuando se trata de un “viaje gratis” al tomar ventaja de las inversiones de tiempo, esfuerzo y dinero de un competidor en su investigación y publicidad.*”¹²⁷

Así las cosas, en los casos de una violación al *trade dress* para que pueda configurarse como un acto de competencia desleal se requiere que el titular del mismo pueda acreditar que **(i)** se puede ocasionar un engaño al consumidor respecto de su origen comercial; **(ii)** que se está realizando una explotación de un derecho de manera injustificada; o **(iii)** que se está ocasionando un menoscabo mediante los productos replicados.¹²⁸

¹²⁴ *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/englisch_uwg.pdf.

¹²⁵ Artículo 1 de la *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*.

¹²⁶ Artículo 3 de la *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*.

¹²⁷ Wadlow, Christopher, *The Case for Reclaiming European Unfair Competition Law from Europe's Consumer Lawyers*, https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/27119/1/Wadlow_Hart_Book_CRC_from_Hart.pdf, p. 186.

¹²⁸ Artículo 4 de la *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*.

CONCLUSIONES

De conformidad con la problemática planteada en el presente trabajo se puede concluir lo siguiente:

- Como resultado de la globalización de los mercados se suscitó un incremento en las prácticas desleales en el comercio por lo cual se crearon normas tendientes a regular la actividad comercial para evitar violaciones a los derechos de los agentes económicos, pudiendo ser estos tanto comerciantes como consumidores.
- El Convenio de París es el primer tratado internacional en el cual se contempla que los derechos de propiedad industrial son susceptibles de ser afectados por la comisión de actos de competencia desleal, por lo cual obliga a los Estados contratantes a velar por la protección de las buenas prácticas en el comercio.
- En México no tenemos una ley específica que regule a la competencia desleal y su adecuación en derechos de diversas naturalezas, por lo que en el caso concreto de los derechos de propiedad industrial se contempla su defensa mediante la LFPPI.
- Existe una relación dinámica entre los derechos de propiedad industrial y la figura de competencia desleal, en virtud de que prevén una excepción a la figura de monopolios al dotar a sus titulares de derechos de exclusividad oponibles frente a terceros.
- Los derechos de propiedad intelectual constituyen uno de los activos intangibles más valiosos para sus titulares toda vez que resultan necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales e industriales a efecto de brindar ventajas competitivas en el mercado frente a sus competidores.
- El *trade dress* protege la apariencia de un producto o un servicio, indicando su origen y distinguiéndolo de los demás, pudiendo contemplar al diseño,

configuración de un producto, envase, decoración o ambiente del establecimiento en donde se presenten los servicios; e identificar al tamaño, forma, color, textura del producto.

Finalmente, como propuestas de solución se recomienda:

- Que el IMPI emita por conducta de su Director General una guía por la cual se den a conocer a los usuarios las directrices generales del examen de forma y fondo de los *trade dress*.
- Reconocer la inclusión de la competencia desleal como un acto susceptible de actualización en los derechos amparados por la LFDA.
- Mejorar el procedimiento para la persecución de las acciones penales a través de la actualización de los criterios seguidos por la Fiscalía General de la República para determinar la comisión de las conductas sancionadas como un delito a la propiedad industrial.
- Emitir una ley que se especialice en la persecución de la competencia desleal, atendiendo de una manera más clara a las conductas que son susceptibles de encuadrar dentro de la misma, no solo dentro de la materia de propiedad intelectual e industrial.
- Designar a una autoridad específica que cuente con las facultades para perseguir y sancionar de manera efectiva los actos de competencia desleal toda vez que las facultades de las goza tanto el IMPI como PROFECO se encuentran limitadas para poder atacar de manera efectiva a estas conductas.

BIBLIOGRAFÍA

- ABOITES, Jaime y SORIA, Manuel, *Economía del conocimiento y propiedad intelectual: lecciones para la economía mexicana*, México, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco y Siglo XXI Editores, 2008.
- ARCE GARGOLLO, Javier, *El Contrato de Franquicia*, 2a. ed., México, Porrúa, 2015.
- AZNAR BELLVER, Jerónimo, et al., *Valoración de Intangibles, marcas y patentes. Métodos y Casos Prácticos*, Chile, Ardiles, 2017.
- BARRERA GRAF, Jorge, *Instituciones de Derecho Mercantil: generalidades, derecho de la empresa, sociedades*, 2a. ed., México, Porrúa, 1991.
- BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, 2a. ed., México, Porrúa, 2017.
- BLANCO ESGUEVILLAS, *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*, España, Reus, 2017.
- CALLMAN, Rudolf, *Unfair Competition, Trademarks and monopolies*, 3a. ed., Estados Unidos de América, Clark Boardman Callaghan, 1997.
- CASELLES FORNÉS, Juan José, *Derecho de marcas y proceso penal*, España, Reus, 2017.
- DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, España, Marcial Pons, 1999.
- DINWOODIE, Graeme B. y JANIS, Mark D., *Trademark and Unfair Competition*, Estados Unidos de América, Edward Elgar Publishing, 2014.
- GARRIGUES, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, 9a. ed., México, Porrúa, 1998.
- GARZA BARBOSA, Roberto, *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, México, Porrúa, 2009.
- , *Propiedad Intelectual. Derecho Nacional, Internacional y Comparado*, México, Porrúa, 2019.
- GILSON, Jerome, *Trademark Protection and Practice*, Estados Unidos de América, Matthew Bender, 1997.
- GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, *Competencia*, México, Porrúa, 2017.
- IGLESIDAD REBOLLO, César, *Propiedad intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial*, Reus, España, 2005.

- JALIFE DAHER, Manuel, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, McGraw-Hill, 1998.
- , *Competencia Desleal. Régimen Jurídico Mexicano*, México, Porrúa, 2008.
- , *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014.
- JANIS, Mark D., *Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell*, 2a., ed., Estados Unidos de América, West Academic Publishing, 2017.
- LANDES, William M. y POSNER, Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Estados Unidos de América, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- MAGAÑA RUFINO, Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, 3a. ed., México, Porrúa, 2018.
- , *Estudios en materia de Propiedad Industrial e Intelectual*, México, Novum, 2015.
- , *Cursos de Derechos de Autor*, México, Novum, 2013.
- MALPICA DE LAMADRID, Luis, *El Sistema Mexicano contra prácticas desleales de Comercio Internacional y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, 3a. ed., México, Porrúa, 1998.
- MASKUS, Keith E., *Intellectual property rights in the global economy*, Estados Unidos de America, Institute for International Economics, 2000.
- MASSAGUER, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, España, Civitas Ediciones, 1999.
- MCCARTHY, Thomas J., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3a. ed., Estados Unidos de América, Clark Boardman Callaghan, 1995.
- OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Disposiciones Tipo sobre la Protección contra la Competencia Desleal*, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996.
- OTERO, Ignacio y ORTIZ, Miguel Ángel, *Propiedad Intelectual. Simetrías y asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso de México*, México, Porrúa, 2011.
- PEREDO RIVERA, Amilcar, *Derecho de la Competencia Económica. Teoría y Práctica*, México, Porrúa, 2014.
- PEREZ MIRANDA, Rafael J., *Derechos de la Propiedad Industrial*, 4a. ed., México, Porrúa, 2006.

- PORTELLANO DÍEZ, Pedro, *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, España, Civitas Ediciones, 1995.
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, 2a. ed., México, UNAM, 1992.
- , *Tratado de derecho marcario*, México, Libros de México, 1960.
- RAUSTALIA, Kal y SPRINGMAN, Christopher, *The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation*, Estados Unidos de América, Oxford Scholarship Online, 2012.
- RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara, *El carácter distintivo de las marcas*, España, Reus, 2008.
- SÁNCHEZ PICHARDO, Alberto C., *La Competencia Desleal*, México, Porrúa, 2003.
- SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial: Un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, 2a. ed., México, Porrúa, 1981.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2a. ed., México, Porrúa, 1995.
- SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, 3a. ed, México, Oxford University Press, 2010.
- VARIOS AUTORES, *AMPPI, Génesis y Evolución Legislativa de la Propiedad Intelectual*, Coordinador Miguel Ángel Ortiz Bahena, México, Procesos Editoriales Don José, 2018.
- VARIOS AUTORES, *Derecho de la Competencia en México*, Coordinadores Carlos Mena Labarthe, Laura A. Méndez Rodríguez, José Roldán Xopa, México, Porrúa, 2015.
- VARIOS AUTORES, *La vigencia del Código de Comercio de 1890*, Coordinadora Elvia Arcella Quintana Adriano, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.
- VARIOS AUTORES, *Ley de la Propiedad Industrial Comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual AMPPI*, Coordinador Miguel Ángel Ortiz Bahena, México, Porrúa, 2015.
- VARIOS AUTORES, *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentro*, Coordinadora Caridad del Carmen Valdés Díaz, España, Reus, 2018.
- VARIOS AUTORES, *Propiedad Intelectual y Competencia Económica*, Coordinadores Lucía Ojeda, Luis Santos y José Roldan, México, Porrúa, 2010.

- VARIOS AUTORES, *Textos de la Nueva Cultura de la Propiedad Intelectual*, Coordinador Manuel Becerra Ramírez, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009.
- VARNER, Carlton A. y NEVINS, Thomas D., *California Antitrust and Unfair Competition Law*, 3a. ed., Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, Estados Unidos de América, 2003.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos E., *La Propiedad Intelectual*, 7a. ed., México, Trillas, 2017.

Links web:

- ABADÍA, Heiller y RICO, Jennifer, *La marca: Un intangible con alto valor comunicacional*, https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/pdf/IV_50.pdf.
- AUSTRALIAN MARKETING INSTITUTE, *Overview of ISO 10668: Brand Valuation. Requirements for Monetary Brand Valuation*, https://brandfinance.com/images/upload/iso0668_overview_ami_brandfinance_1.pdf.
- BRAND FINANCE, *Con la llegada del etiquetado neutro, la industria de las bebidas tiene en juego \$300 mil mdd*, <https://brandfinance.com/news/press-releases/con-la-llegada-del-etiquetado-neutro-la-industria-de-las-bebidas-tiene-en-juego-300-mil-mdd/#:~:text=Brand%20Finance%20utiliza%20el%20m%C3%A9todo,licencia%20en%20el%20mercado%20abierto.>
- CORNELL LAW SCHOOL, *15 U.S. Code Chapter 1 – Monopolies and combinations in restraint of trade. Sherman Act of 1890*, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-1_
- FERNÁNDEZ, Pablo, *Valoración de marcas e intangibles*, <https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0686.pdf>.
- INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INAPI CHILE, *La valorización de activos intangibles*, https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/articles-1735_recurso_1.pdf?sfvrsn=22fb9680_0.

- INTERBRAND, *Metodología*, <https://www.interbrand.com/es/best-brands/best-spanish-brands/methodology/>.
- KING, Kelvin, *The value of intellectual property, intangible assets and goodwill*, https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2005/smes_qtc/presentations/wipo_smes_qtc_05_king.pdf.
- MARTÍN BENITO, Jaime, *El nuevo estándar ISO de valoración de marcas*, <http://pdfs.wke.es/4/5/8/2/pd0000064582.pdf>.
- MIER Y CONCHA SEGURA, Jorge, *La Competencia Desleal*, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4741/15.pdf>.
- PASCUAL CASARRUBIO, Borja, *Tratamiento de los activos intangibles a efectos de precio de transferencia*, https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/33175/BorjaPascualTFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=De%20este%20modo%2C%20la%20OCDE,entre%20empresas%20independientes%20en%20circunstancias_
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Principios básicos de la propiedad industrial*, <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4080&plang=ES>.
- , *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf.
- , *¿Qué es la Propiedad Intelectual?*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
- , *Consolidated Antitrust Laws from the United States Code, 15 U.S.C §§ 1-7 (Sherman Act); 15 U.S.C. §§ 12-27 and 29 U.S.C. §§ 52-53 (Clayton Act); 15 U.S.C. §§ 41-58 (The Federal Trade Commission Act); 15 U.S.C. § 13 (Robinson-Patman Act)*, <https://wipolex.wipo.int/es/text/177477>.
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO DE ECONÓMICOS, *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010*, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page29.
- , *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*, <https://doi.org/10.1787/tpg-2017-en>.

- ULLRICH, Hanns, *Anti-Unfair Competititon Law and Anti-Trust Law: A Continental Conundrum?*, <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/2832/law05-01.pdf>.
- WADLOW, Christopher, *The Case fpr Reclaiming European Unfair Competition Law form Europe's Consumer Lawyers*, https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/27119/1/Wadlow_Hart_Book_CRC_from_Hart.pdf.

Artículos

- AROCHI ESCALANTE, Roberto, "La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones", *Revista de Derecho Privado*, México, año 1, núm. 2, 2012, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/8994/11044>.
- ASTUDILLO M., Marcela, y MANCILLA R., María, "La valuación de los bienes intangibles en México", *Actualidad Contable Faces*, México, vol. 17, núm. 28, 2014, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25731098002>.
- BANNIGAN, Megan K, "Designs that say it all: steps to protect and enforce Trade Dress Rights", *New York Law Journal*, Estados Unidos de América, Agosto de 2020, <https://www.law.com/newyorklawjournal/2020/08/28/designs-that-say-it-all-steps-to-protect-and-enforce-trade-dress-rights/?slreturn=20200822115836>.
- BAUD, Emmanuel, et. al., "IP in business transactions: France overview", *Thomson Reuters Practical Law*, Francia, Diciembre de 2019, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-501-8761?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-501-8761?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1).
- BERTHET, Alain, et. al., "Litigation procedures and strategies: France", *World Trademark Review*, Francia, Diciembre de 2017, <https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/litigation-procedures-and-strategies-france>.
- CALLMAN, Rudolf, "Copyright and Unfair Competition", *Louisiana Law Review*, Estados Unidos de América, vol. 2, núm. 4, 1940, <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol2/iss4/5>.

- COYLE, Matthew, "An Introduction to Unfair Competition Law and the Paris Convention", *Lawdit Solicitors*, Reino Unido, Diciembre de 2010, <https://lawdit.co.uk/readingroom/an-introduction-to-unfair-competition-law-and-the-paris-convention>.
- DENICOLA, Robert C., "Freedom To Copy", *Yale Law Journal*, Estados Unidos de América, vol. 108, 1999, <https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol108/iss7/12/>.
- ESPINOZA, Karina, "El Acto de Confusión como Acto de Competencia Desleal y el Riesgo de Confusión Marcario como Infracción a los Derechos de la Propiedad Industrial", *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, Perú, vol. 3, núm. 5, 2007, <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/115>.
- FINDLAW ATTORNEY WRITERS, "Trade Dress: The Forgotten Trademark Right", *FindLaw for Legal Professionals*, Estados Unidos de América, Julio de 2017, <https://corporate.findlaw.com/intellectual-property/trade-dress-the-forgotten-trademark-right.html>.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael, "Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de Competencia Desleal", *Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal*, España, 2012, <http://hdl.handle.net/2183/9164>.
- GONZALEZ DE LA MORA, Fabián, "El Trade Dress, nueva arma contra la piratería", *Forbes México*, México, Septiembre de 2018, <https://www.forbes.com.mx/el-trade-dress-nueva-arma-contra-la-pirateria/amp/>.
- GROVE H., Charles, "Efforts to define unfair competition", *Yale Law Journal*, Estados Unidos de América, vol. XXIX, núm. 1, Noviembre de 1919, <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2707&context=ylj>.
- HEIDENREICH, Jan Peter, "The New German Act Against Unfair Competition", *German Law Archive*, Alemania, Noviembre de 2013, <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=349>.
- INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, "Trade Dress", Estados Unidos de América, <https://www.inta.org/topics/trade-dress/>.
- KLEINBERG, Eduardo, et. Aa., "La Franquicia y el Trade Dress", *Basham, Ringe y Correa, S.C.*, México, Agosto de 2018, <https://www.basham.com.mx/la-franquicia-y-el-trade-dress/>.
- McGUIRE, Mary-Rosa, et. Al. "Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law. Q.215 Germany", *International Association for the Protection of*

Intellectual Property, Alemania, 2010, <http://docplayer.net/16170097-Question-q215-1-legal-developments-on-trade-secrets.html>.

OGIER, John P., “Propiedad intelectual, gestión financiera y desarrollo económico”, *OMPI Revista*, Londres, 1/2016, Febrero de 2016, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/01/article_0002.html.

RANGEL ORTIZ, Horacio, “La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Jurisprudencia”, Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Intelectual, México, núm. 627S, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf.

SEPÚLVEDA, Jesús, “Propiedad intelectual: lo tangible y lo intangible”, *Forbes México*, México, Marzo de 2019, <https://www.forbes.com.mx/propiedad-intelectual-lo-tangible-y-lo-intangible/>.

SCHEPT, Ken, “BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2020”, Estados Unidos de América, 2020, <https://online.pubhtml5.com/bydd/yeib/>.

THE YALE JOURNAL, “Product Appearance in the Law of Unfair Competition: Preemption or Protection”, Estados Unidos de América, vol. 73, núm. 2, 1963, <https://digitalcommons.law.yale.edu/yj/vol73/iss2/6/>.

TREECE, James M. “Copying Methods of Product Differentiation: Fair or Unfair Competition”, *Notre Dame Law Review*, Estados Unidos de América, vol. 38, núm. 3, 1963, <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr>.

UpCOUNSEL LLC., “Trade Dress: Everything you need to know”, *UpCounsel*, Estados Unidos de América, <https://www.upcounsel.com/trade-dress>.

Precedentes

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 3/2015, ***** , https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-06/AD-3-2015-170622.pdf.

Legislación consultada

Code Civil.

Código de Comercio.

Code de la Propriété Intellectuelle.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Federal Trade Commission Act.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Ley 3/1991 de Competencia Desleal.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Ley Federal de Competencia Económica.

Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Ley General de Publicidad.

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

The Clayton Act.

The Lanham Act.

The Sherman Act.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicada a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.