





**INFOTEC Centro de Investigación e Innovación  
en Tecnologías de la Información y  
Comunicación**

**DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y  
CONOCIMIENTO**

**MANUAL PARA PREVENIR Y MANEJAR LA COLISIÓN DE DERECHOS EN DIFUSIONES  
VÍA RED DE CÓMPUTO, MEDIANTE LAS RESERVAS DE DERECHOS, LOS NOMBRES  
DE DOMINIO Y LAS MARCAS**

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA

PRESENTA:

**LILIANA ARELLANO JURADO**

ASESORA:

**MTRA. EVELYN TÉLLEZ CARVAJAL**

**AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN DE PROYECTO INTEGRADO**

La Coordinación de Investigación de la MDTIC hace constar que la investigación titulada:

“MANUAL PARA PREVENIR Y MANEJAR LA COLISIÓN DE DERECHOS EN DIFUSIONES VÍA RED DE CÓMPUTO,  
MEDIANTE LAS RESERVAS DE DERECHOS, LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS”

Desarrollada por el alumno

Nombre: LILIANA

Apellido paterno: ARELLANO

Apellido materno: JURADO

Con número de matrícula: 171-2013-0006

Desarrollado bajo la tutoría de

Nombre del Tutor: Mtra. Evelyn Téllez Carvajal

Ha sido revisada y aprobada por el siguiente claustro de profesores:

Dr. Federico Cesar Lefranc Weegan

Mtra. Oliva Andrea Mendoza Enriquez

Mtra. Evelyn Téllez Carvajal

Quienes han depositado en esta coordinación en su oportunidad sus reflexiones y comentarios que han sido atendidos e integrados **en su totalidad** por el alumno a la nueva versión escrita de su proyecto integrado, siendo corroborados por los mismos revisores.

Por lo cual esta coordinación expide la presente **autorización para la impresión del proyecto integrado** al que se ha hecho mención.

Vo. Bo. 

Dr. Federico Cesar Lefranc Weegan

Coordinador de Investigación de la MDTIC

\* Anexar la presente autorización al inicio de la versión impresa del proyecto integrado que ampara la misma.

*Al Eterno, porque sin ti nada soy y contigo todo lo tengo.*

*A mis padres por su apoyo incondicional.*

*A mi hermano por enseñarme que el infinito es el límite.*

***¡GRACIAS!***

## ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	1
II.	REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MARCAS, RESERVAS DE DERECHOS Y NOMBRES DE DOMINIO .....	3
1.	Marcas.....	3
2.	Reservas de Derechos al Uso Exclusivo. ....	7
3.	Nombres de Dominio. ....	10
4.	Protección acumulada.....	12
5.	Protección acumulada de Marcas y Reservas de Derechos en la práctica. ....	14
III.	COLISIÓN DE LAS TRES FIGURAS EN EL INTERNET Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS UDRP Y LDRP .....	20
IV.	FASES DEL PROCESO DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA COLISIÓN DE DERECHOS EN DIFUSIONES VÍA RED DE CÓMPUTO. ....	28
1.	Verificar la disponibilidad del nombre de la difusión propuesta por el cliente.....	30
A.	Sistema MARCANET del IMPI .....	30
B.	Revisión de disponibilidad del nombre de dominio deseado, mediante su búsqueda el sistema WHOIS.....	43
C.	Búsqueda de la denominación en el INDAUTOR:.....	45
2.	Acciones legales a iniciar en Marcas, Nombres de Dominio y Reservas de derecho: .....	49
A.	Acciones legales en Marcas .....	49
	<i>Caducidad:</i> .....	49
	<i>Nulidad:</i> .....	51
B.	Acciones legales en Nombres de Dominio.....	54
	<i>Procedimiento LDRP:</i> .....	54
C.	<i>Acciones legales</i> en Reservas de Derechos.....	66
3.	Propuesta de implementación.....	73
4.	Costos de implementación .....	74

V. CONCLUSIONES:	76
VI. BIBLIOGRAFÍA	78
VII. FUENTES CONSULTADAS	79
ANEXO I:	81

## I. INTRODUCCIÓN

Actualmente en México los individuos obtienen la protección de sus difusiones a través de dos figuras jurídicas: 1) las Marcas y 2) las Reservas de Derechos, que se tramitan ante dos autoridades distintas. Por un lado el registro de Marcas se lleva a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI) y por otro a través de las Reservas de Derechos de difusiones vía red de cómputo que se tramitan y obtienen ante un órgano distinto al IMPI y que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (en adelante INDAUTOR).

Aunado a estas dos figuras de la propiedad intelectual a cargo del Estado Mexicano que protegen las difusiones vía red de cómputo, se suma otra entidad independiente con carácter no lucrativo denominada *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, ICANN (por sus siglas en inglés) y que es la responsable de la asignación del uso de nombres de domino para la comunicación y publicidad de las difusiones referidas.<sup>1</sup>

El uso de nombres de domino trae aparejada una situación peculiar que podría resultar inconveniente, pues el nombre que se solicita para registro a la entidad independiente referida puede tratarse de la denominación de la propia difusión (en el mejor de los casos) o de algún otro nombre de dominio aunque no coincida con el nombre de la misma.

De este modo se observa que las tres figuras mencionadas pueden ser solicitadas y otorgadas por tres autoridades diferentes (IMPI, INDAUTOR e ICANN), con la finalidad de proteger las mismas difusiones en medios digitales, pero han surgido diversas problemáticas generadas a partir de la forma irregular en que se otorgan estas protecciones, es decir, no siempre los creadores y comercializadores de este tipo de difusiones obtienen la protección idónea de sus productos y servicios.

De entre los casos que enfrentan los creadores y comercializadores de difusiones vía red de cómputo se pueden enlistar los siguientes:

- Únicamente tramitan y obtienen el registro marcario de su producto ante el IMPI.

---

<sup>1</sup> Véase la página oficial de la corporación sin fines de lucro denominada *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en>, fecha de consulta 23 de enero de 2015.

- Únicamente tramitan y obtienen la Reserva de Derechos de su producto ante el INDAUTOR.
- No se tramita ni se obtiene la Marca, ni la Reserva de Derechos, de las difusiones, ante las dos autoridades anteriores y sólo se tramita un nombre de dominio que puede o no corresponder con el nombre de la difusión vía red de cómputo de que se trate.

Ante estos escenarios es común que se presente la colisión de derechos y prerrogativas exclusivas que los titulares de Marcas tienen frente a los titulares de Reservas de Derechos y, de los titulares de estas frente a los titulares de Nombres de Dominio. Lo anterior da como resultado la presencia de constantes conflictos que no permiten el libre ejercicio de los derechos exclusivos derivados de las figuras de propiedad intelectual referidas y, de las facultades que el nombre de dominio provee a su titular.

Es importante establecer estrategias para lograr la protección integral de las difusiones vía red de cómputo. Por ello, el objetivo que se plantea en la presente propuesta de intervención es brindar un manual que sirva a los siguientes objetivos:

1. Prevenir la colisión de derechos de propiedad intelectual derivados de la diversidad de titulares de: Marcas, Reservas de Derechos y Nombres de Dominio.
2. Hacer frente a la colisión de derechos referida.
3. Lograr la protección integral de las difusiones vía red de cómputo de los clientes.

El manual que se propone es pertinente dado que hoy en día existe una práctica común al omitir alguno o varios de los pasos que debieran darse para la protección integral de las difusiones vía red de cómputo, evitando así colisiones de derechos por la diversidad de titulares sobre un mismo producto o servicio en medios digitales.

## II. REGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MARCAS, RESERVAS DE DERECHOS Y NOMBRES DE DOMINIO

La legislación mexicana ampara los derechos de Propiedad Intelectual de: 1) Las Marcas y 2) las Reservas de Derecho de Uso Exclusivo y, por su parte, existen reglas de carácter privado que se aplican a la adquisición de los Nombres de Dominio, figuras, todas ellas, que pueden en un momento dado entrar en conflicto por la forma en que se otorgan y el objeto que regulan.

### 1. *Marcas.*

La Marca es entendida en la legislación mexicana, como todo signo “visible” que es empleado para distinguir productos o servicios de su misma clase o especie en el mercado, tal y como se puede observar en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante LPI) que a la letra dispone:

**Artículo 88.-** *Se entiende por Marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.*

Otros conceptos de Marca que podemos observar dentro de la literatura especializada son los siguientes:

De acuerdo con David Rangel Medina, “*se considera marca el signo del que se valen industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores*”.<sup>2</sup>

Ahora bien, de acuerdo con María Luisa Llobregat, la Marca es un “*signo que sirve para distinguir los productos de un empresario de los productos iguales o semejantes de otros empresarios*”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Véase Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, 1992, p. 48. Consultable en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/287/4.pdf> fecha de consulta 6 de enero de 2015.

<sup>3</sup> Llobregat Hurtado, María Luisa, *Temas de Propiedad Industrial*, 2ª edición, España, La Ley, 2007, p. 39.

Cabe destacar que la acepción del término “Marca” referida en primer lugar, es meramente nacional pues a diferencia de México, en otros Estados, se reconocen como Marcas también a los signos sonoros u olfativos.

Ejemplo de los Estados que incluyen los signos sonoros y olfativos son: Francia que en el artículo L.711-1, b del Código francés de la Propiedad Intelectual, dispone que podrán, en particular, constituir Marca los siguientes signos: b) Los signos sonoros, tales como sonidos, frases musicales.<sup>4</sup>

Por su parte la Comunidad Andina también reconoce este tipo de Marcas tal como se dispone en el artículo 134.c) de la Decisión N.º 486 de la Comunidad Andina, “Régimen común sobre Propiedad Industrial”, que dispone que: Podrán constituir Marcas, entre otros, los siguientes signos: c) los sonidos y los olores.

Dado que en nuestro país únicamente se reconoce el carácter de “Marca” a los signos “visibles”, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, pueden constituir Marcas:

**Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:**

*I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;*

*II.- Las formas tridimensionales;*

---

<sup>4</sup> Article L711-1

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe:

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Ver:

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0844AF3D6194E44F75340656A6AFA132.tpdjo17v\\_3?idSectionT A=LEGISCTA000006161690&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150205](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0844AF3D6194E44F75340656A6AFA132.tpdjo17v_3?idSectionT A=LEGISCTA000006161690&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150205), fecha de consulta 18 de enero de 2015.

*III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y*

*IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.*

Del artículo citado se desprende lo que conocemos como clasificación doctrinal de las Marcas. Así podemos considerar que en México contamos con 4 tipos de Marcas:

- Nominativas: Aquellas que son constituidas por una palabra.
- Figurativas: Las integradas por una imagen o dibujo.
- Tridimensionales: Las que son constituidas por una formas de tres dimensiones como por ejemplo la forma de una botella.
- Mixtas: Las integradas por una imagen y una palabra.

Para efectos de la presente propuesta de intervención, únicamente nos referiremos a las Marcas nominativas, es decir:

- 1) palabras,
- 2) denominaciones o razones sociales; y
- 3) nombres propios

Se deja de lado las Marcas figurativas, tridimensionales y mixtas, porque son precisamente las nominativas las que guardan relación directa con las difusiones vía red de cómputo y la figura de la Reserva de Derechos puesto que es únicamente el nombre o título de la difusión lo que es susceptible de protección mediante ambas figuras de la propiedad intelectual, no así las imágenes (logos) o figuras tridimensionales.

En nuestro país, como se señaló anteriormente una Marca puede ser una palabra, un nombre propio o una denominación social por ejemplo:

- Una palabra o frases, ej.: Duff o Nine West
- Un nombre propio: Andrea o Carolina Herrera
- Una razón social o denominación: ARVAL, Martínez y Correa.

Las Marcas de conformidad con la LPI, requieren de un registro para que se reconozcan ciertos derechos exclusivos a favor de su titular como son:

- El derecho de usar de forma exclusiva la denominación registrada (Marca), para distinguir en el mercado sus productos y servicios de los de sus competidores.
- Facultad de iniciar acciones contra terceros que hagan uso o explotación no autorizada de su Marca.

Es así que toda persona interesada en tener derechos exclusivos sobre alguna palabra, denominación o razón social o nombre propio, deberá acudir ante el IMPI a tramitar el registro de la Marca que pretende utilizar en sus productos o servicios para así distinguirlos de otros de su misma clase<sup>5</sup> o especie,<sup>6</sup> tal identidad se desprende de la redacción del artículo 88 de la LPI puesto que dispone “...*distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase*”<sup>7</sup> en el mercado.

En tal virtud es importante mencionar que la protección de las Marcas es de carácter territorial y limitada a determinadas clases de productos o servicios. Para eso se utiliza el Clasificador Internacional de Niza para registrar las Marcas de acuerdo al tipo de productos o servicios que se pretendan amparar por medio del registro de la Marca.

Por ejemplo, si deseo obtener la Marca “CADISA” para organización de espectáculos, deberé solicitarla en el IMPI bajo la clase 41 (Servicios de entretenimiento: actividades deportivas y culturales), de tal suerte que una vez obtenida, nadie más podrá usar dicha denominación para amparar los mismos servicios o similares en el mercado, aunque podría ser obtenida para otras clases por un tercero en caso que los productos o servicios para los que se pretenda obtener no sean similares a los de entretenimiento.

---

<sup>5</sup> Una clase corresponde a la clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de Marcas y que se conoce como la Clasificación de Niza que se instituye mediante el Arreglo de Niza de 1957). Véase <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>, fecha de consulta 19 de diciembre de 2014.

<sup>6</sup> La especie se refiere a lo mismo que la clase es decir a la clasificación que corresponda a los productos o servicios que se pretendan distinguir en el mercado de conformidad con la clasificación de Niza.

<sup>7</sup> Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los derechos que el titular obtiene con el registro tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos iguales, tal como lo disponen el artículo 95 de la LPI que a la letra dispone:

**Artículo 95.-** *El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.*

Cabe destacar que en este trámite existe el derecho de prioridad, es decir, que el titular de una Marca que hubiere sido solicitada previamente en el extranjero, podrá solicitar en su trámite de registro en México, que le sea reconocida la fecha de presentación en otro país como fecha legal de presentación, en tal caso y si cumple con todos los requisitos legales correspondientes, una vez obtenida la Marca, se considerará que la vigencia de 10 años correrá a partir de la fecha de presentación en el extranjero.

Para la renovación de la Marca, su titular deberá acreditar ante el IMPI el uso de la denominación durante el periodo de vigencia correspondiente.

## **2. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.**

La Reserva de Derechos al Uso Exclusivo constituye un derecho de carácter especial dentro de la propiedad intelectual pues se traduce en el privilegio de usar en forma exclusiva títulos de publicaciones o difusiones periódicas; nombres artísticos, personajes y, promociones publicitarias.

Si bien es cierto que la figura de la Reserva de Derechos fue incluida en la legislación autoral a partir del año 1948, no es sino hasta la entrada en vigor de la Ley Federal del Derecho de Autor (en adelante LFDA) actual, que se incluye la protección de las difusiones vía red de cómputo vía Reserva de Derechos. En tal virtud el artículo 1 de la LFDA dispone lo siguiente:

**Artículo 1.-** *La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los*

*productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.*<sup>8</sup>

Dentro de esos “otros derechos de propiedad intelectual” se sitúan las Reservas de Derechos al uso exclusivo que la LFDA define en su artículo 173 que a la letra dispone:

**Artículo 173.-** *La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:*

*Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse.*

Dada la definición que la LFDA dispone sobre la difusión periódica, se interpreta que una difusión vía red de cómputo es aquella emitida en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse por Internet, tal como el propio artículo 173 de la LFDA lo dispone.

Un ejemplo claro de una difusión vía red de cómputo es la revista digital. Aun cuando esta figura se encuentra prevista dentro de la LFDA, no se trata de derechos de autor sino de un derecho de propiedad intelectual *sui generis*, cuyas características son sumamente compatibles a las de las Marcas.

Ejemplo de lo anterior es que la Reserva de Derechos es de carácter constitutivo, es decir, a diferencia del registro de obra que es declarativo y de buena fe, la obtención de una Reserva es constitutiva de derechos, por lo que su titular obtendrá el derecho exclusivo para usar y explotar la denominación reservada para la difusión vía red de cómputo por un año contado a

---

<sup>8</sup> El énfasis fue añadido.

partir de la fecha de emisión del certificado correspondiente por parte del INDAUTOR a partir de la fecha de emisión del Certificado de Reserva correspondiente, así como el derecho a oponerse a que terceros lo utilicen sin su autorización mediante el inicio de las acciones legales correspondientes.

Se destaca que al igual que las Marcas, la Reserva también es renovable cada año, siempre que se acredite a INDAUTOR, el uso de la Reserva, tal como se establece en los artículos 189 y 191 de la LFDA que a la letra disponen:

**Artículo 189.-** *La vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición.*

**Artículo 191.-** *Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos correspondientes, podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Se exceptúa de este supuesto a las promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasaran a formar parte del dominio público.*

*La renovación a que se refiere el párrafo anterior, se otorgará previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos, que el interesado presente al Instituto dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del vencimiento de la reserva de derechos correspondiente.*

En este punto ya es dable establecer que la figura de la Marca y la Reserva tienen un punto de encuentro en el ámbito digital, por lo que no es difícil que se encuentre en el ciberespacio la existencia de productos o servicios amparados por una Marca, idéntica o similar a una Reserva de Derechos que ampara una difusión vía red de cómputo.

Lo anterior permite ofrecer la opción al cliente de obtener la protección acumulada de sus difusiones mediante la obtención tanto de la Marca como de la Reserva de Derechos correspondiente.

La protección acumulada es explicada por Julio Javier Cristiani:

*...existen determinadas creaciones del intelecto- que finalmente son el objetivo de protección de ambas áreas de la propiedad intelectual- que son susceptibles de protección tanto dentro del esquema de la propiedad industrial, como bajo los ordenamientos jurídicos en materia de derechos de autor, y a esta doble protección o traslape de instituciones jurídicas es lo que se ha venido denominando bajo el nombre de “protección acumulada.”<sup>9</sup>*

### **3. Nombres de Dominio.**

Un nombre de dominio surge en Internet como un elemento técnico para permitir la comunicación en dicho espacio.

*... el nombre de dominio es un signo alfanumérico, generalmente precedido por la sigla “www” y que finaliza con otra sigla que puede ser “.com”, “.net”, “edu.ar”, etc., que nos ayuda a localizar algo o a alguien dentro de la World Wide Web.”<sup>10</sup>*

Por la función de localización que cumple el nombre de dominio también es conocido como dirección de Internet ya que es a través de este signo alfanumérico que identificamos o localizamos cierto sitio en el ciberespacio.

Los Nombres de Dominio son administrados por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (en adelante ICANN), misma que fue creada en 1998 en Estados Unidos de América como entidad privada encargada de la administración del sistema mundial de Nombres de Dominio.<sup>11</sup>

Cabe destacar que los Nombres de Dominio tienen dos niveles:

---

<sup>9</sup> Cristiani, Julio Javier, “La reserva de derechos y su regulación en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Protección acumulada o conflicto por acumularse?”, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998, p. 235.

<sup>10</sup> Vibes, Federico Pablo, *El nombre de dominio de Internet*, Argentina, La Ley, 2003, p. 4.

<sup>11</sup> Para mayor información sobre ICANN el lector podrá visitar la página web de la organización <https://www.icann.org/es>, fecha de consulta 18 de enero de 2015.

- Top Level Domains (gTLD): Dominios de primer nivel entre los que encontramos al .com, .gov, .net.
- Dominios nacionales (ccTLD), a través del cual se asigna una extensión identificadora por país, ejemplos: .mx, .ar, .ca, .fr, etcétera.

Por el carácter de empresa privada de ICANN, los Nombres de Dominio no tienen reconocimiento como constitutivos de derechos de propiedad intelectual por lo que, su adquisición no es diversa a la adquisición de cualquier bien o servicio en el mercado.

Para obtener un nombre de dominio, basta con acudir por ejemplo a akky.mx para adquirir el nombre de dominio leerod.com.mx, únicamente es necesario que se genere una cuenta de usuario, entrar al sistema WHOIS<sup>12</sup> del portal para verificar la disponibilidad del nombre de dominio que es de su interés.

En caso que el nombre de dominio aparezca como disponible, únicamente el usuario tendrá que dar clic en el botón de “Registrar” para iniciar el proceso de adquisición correspondiente.

Una vez requisitados los datos de pago, sólo bastará con cubrir el monto señalado para que se reciba en la cuenta de correo del usuario la confirmación de adquisición y activación del nombre de dominio.

En lo que respecta al tiempo de vigencia de la titularidad del nombre de dominio adquirido, esta dependerá de los años que se hubieren cubierto pudiendo ser desde 1 año hasta 10 años, sin embargo, en cada opción elegida, una vez fenecido el término de vigencia este podrá renovarse por un término igual cubriendo nuevamente el monto que corresponda.

Cabe destacar que es precisamente en el nombre de dominio donde se encuentra la coincidencia de la denominación escogida para identificarse en Internet con la denominación amparada por algún derecho de propiedad intelectual, es decir, una Reserva de Derechos, una Marca o ambas.

---

<sup>12</sup> El sistema WHOIS de un proveedor de dominios, es la base de datos que contiene todos los registros de dominios existentes, a través de éste servicio es que el usuario puede verificar la disponibilidad o no de un nombre de dominio de su interés.

Es así que podemos encontrar la misma denominación para un nombre de dominio, una Reserva de Derechos y una Marca como por ejemplo:

- Reserva de Derechos para difusión vía red de cómputo: EXA
- Marca: EXA en clase 38 transmisión de audio y video por Internet.
- Nombre de dominio: exa.mx

Al encontrar la coincidencia de tal denominación en los tres casos, nos encontramos ante la problemática de tener 3 titulares diversos, el de la Reserva de Derechos de la difusión vía red de cómputo, el de la Marca y el registrante del nombre de dominio, lo que da nacimiento a la colisión de los derechos exclusivos que cada uno tiene respecto a la misma denominación, problema que actualmente es cotidiano y que los abogados tienen que buscar resolver en beneficio de sus clientes.

#### **4. *Protección acumulada.***

Dado que a lo largo del presente manual se establece la pertinencia de realizar la protección integral de toda difusión vía red de cómputo, es importante destacar que el significado de la *protección acumulada* en la literatura especializada.

La propiedad intelectual en su conjunto (propiedad industrial y derechos de autor), busca la protección de los derechos de aquellas personas que con su intelecto, aportan al mundo, bien sea arte, innovaciones tecnológicas o signos distintivos que favorecen la vida comercial.

Es por ello que aun cuando para su estudio y legislación la propiedad intelectual se divide en dos sub-ramas a saber propiedad industrial y derecho de autor, en la vida real, se puede observar que figuras de una y otra pueden coexistir confiriendo mayor protección a los creadores, con lo que se logra la tan buscada protección integral de las creaciones intelectuales en el caso abordado en el presente manual de las difusiones vía red de cómputo.

Aun cuando el derecho de autor y la propiedad industrial son independientes el uno de la otra, ambas divisiones de la propiedad intelectual son compatibles y por tanto susceptibles

de combinarse o complementarse para lograr una protección mayor en beneficio de los creadores.

Ricardo Antequera asegura que:

*Si bien las características de cada uno de esos bienes inmateriales son distintas y el contenido de los derechos conferidos también es diferente, nada impide que, en casos determinados, una misma expresión intelectual pueda cumplir los requisitos existenciales como para gozar de protección por dos o más de las disciplinas que integran la propiedad intelectual.*<sup>13</sup>

En tal virtud es que ahora existe la conciencia de que las figuras jurídicas que integran la propiedad intelectual no son necesariamente contrarias entre si sino que estas pueden conjugarse para lograr la protección integral de diversas creaciones por lo que es importante que los abogados mantengan en mente que al momento de atender las consultas de sus clientes, deberán recordar que se debe revisar todo el panorama de la propiedad intelectual para determinar las figuras que pueden amparar la creación que su cliente pretende proteger.

Como ya se ha establecido, las figuras jurídicas a las que los creadores de difusiones digitales (vía red de cómputo) como son las revistas, programas de radio y televisión por internet pueden acceder, son los siguientes:

- la Reserva de Derechos: En el género difusión periódica en la especie vía red de cómputo.
- la Marca: Se destaca desde este punto que es necesario tramitar más de un registro marcario puesto que es necesario que se obtenga la protección para las clases afines a la actividad del cliente.
- los Nombres de Dominio: .com.mx y .mx: Si bien es cierto esta figura no es jurídica sino simplemente un servicio privado que proporciona la ICANN a través de los diversos proveedores de dominio que existen en el mundo (Registrars), es un recurso

---

<sup>13</sup> Antequera Parilli, Ricardo, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2009, Colección Internacional No. 18, p. 3.

de protección que genera facultades exclusivas en favor de su titular puesto que al adquirir un nombre de dominio se obtiene la facultad de usarlo de forma exclusiva en exclusión de cualquier otra persona para las extensiones que en su caso se hayan obtenido.

### **5. Protección acumulada de Marcas y Reservas de Derechos en la práctica.**

Tanto en la LPI como en la LFDA existen disposiciones que buscan evitar la colisión de derechos de los titulares de Marcas y Reservas de Derechos, como a continuación se expone:

- Marcas

En el caso de la LPI se observa que la fracción XIII del artículo 90 dispone lo siguiente:

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

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

Cabe destacar que Mauricio Jalife considera que:

*Este precepto constituye una de las disposiciones básicas en la definición del concepto de doble protección, esto es, la aptitud de una cierta denominación, forma o diseño, para ser protegida en forma concurrente por figuras de la propiedad industrial y de las que integran el derecho de autor.*

*...la “doble protección” constituye uno de los puntos en que se concentra, tanto en el nivel de la teoría como en el de la práctica, de manera más representativa, la superposición de los derechos autorales y la propiedad industrial.*

*...conceptualizamos esta figura como la opción jurídica de que dispone el titular de una creación que por su naturaleza sea protegible de manera paralela en el ámbito de los derechos autorales y de la propiedad industrial, para obtener protección de ambos estatutos. Como un término al de “doble protección, la doctrina ha consagrado la expresión “protección acumulada”, la cual denota ...la opción con que cuenta el titular de un derecho ...para “complementar” o “reforzar” su cobertura mediante formas legales de protección reguladas por el otro ordenamiento.<sup>14</sup>*

Es decir que en virtud del citado artículo 90 de la LPI, se establece que para la obtención de una Marca idéntica a una denominación protegida mediante una Reserva de Derechos previamente otorgada por INDAUTOR, se deberá contar con la autorización expresa del titular de la Reserva de Derechos.

No obstante tal disposición aunque supone una medida garantista en favor de los titulares de derechos de autor, en este caso los titulares de Reservas de Derechos, dicha disposición es hasta cierto punto letra muerta puesto que no cumple un objetivo preventivo sino de reacción, pues el IMPI no hace una investigación en su examen de fondo de las solicitudes de Marca que se le presentan respecto a si la denominación que les es sometida a estudio y consideración, coincide con alguna denominación protegida previamente por alguna Reserva de Derechos de conformidad con el artículo citado.

Lo anterior derivado de la falta de colaboración que hoy en día existe entre el IMPI y el INDAUTOR ya que no se realiza ningún tipo de cruzamiento de datos por parte de ambos institutos para que sean consultados por los colaboradores-examinadores de ambas instituciones al realizar sus estudios de fondo tanto de Marcas como de Reservas de Derechos.

Lo expuesto se ve reforzado por Julio Javier Cristiani, quien señala:

---

<sup>14</sup> Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 2ª edición, México, Porrúa, 2009, pp. 185 y 186.

*...artículo 90, en su fracción XIII...*

*Es claro que el propósito del legislador fue el de empezar a acotar los conflictos que pueden surgir con motivo de la protección acumulada, al ampliar el alcance de dicho precepto, incluyendo claramente como no registrables los títulos de publicaciones y difusiones periódicas,..., a menos que se cuente con el consentimiento del titular del derecho correspondiente, lo que implica que debe existir una coincidencia entre el titular en materia autoral y el que lo sea del registro marcario.*

*No obstante la existencia de dicho precepto, en la práctica se han dado varios casos en que el titular del registro marcario es una persona distinta a aquella que obtuvo ante ... el INDA, la reserva de derechos al uso exclusivo, ello debido principalmente a la falta de coordinación entre ambas dependencias de la administración pública, así como al desconocimiento del funcionario encargado de la tramitación del correspondiente registro de marca o reserva, de la existencia del diverso derecho de propiedad intelectual.<sup>15</sup>*

Como se indica en párrafos previos, el efecto de la fracción del artículo 90 de la LPI previamente transcrita tiene un efecto más bien reactivo dado que se convierte en una disposición aplicable, al momento que el IMPI otorga la Marca y comienza a usarla, puesto que es precisamente en ese momento en el que el titular de la Reserva otorgada de forma previa a la Marca por el INDAUTOR, podrá iniciar una acción de nulidad de la Marca con fundamento en el artículo 151 fracción I, en relación al referido artículo 90 fracción XIII.

Al efecto el artículo 151 fracción I a la letra dispone:

**Artículo 151.-** *El registro de una marca será nulo cuando:*

*I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.*

---

<sup>15</sup> *Ibidem*, pp. 250 y 251.

En tal virtud el titular de la Reserva de Derechos podrá presentar una solicitud de nulidad de la Marca registrada aduciendo que tal Marca fue otorgada por el IMPI en contravención al artículo 90 fracción XIII puesto que es idéntica a su Reserva de Derechos.

Por lo que hace a la LFDA, ella dispone las causales de nulidad y cancelación de las Reservas de Derechos sin hacer referencia directa a alguna causal por la existencia de un registro marcario previo, sin embargo, actualmente nuestros clientes tiene dos posibilidades de eliminar una Reserva de Derechos que se contrapone a sus derechos marcarios.

Es así que el artículo 184 de la LFDA, dispone:

***Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando:***

*I. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.*

De conformidad con tal disposición de la LFDA el titular de una Marca que pretenda obtener para sí una Reserva de Derechos, deberá primero nulificar la Reserva de Derechos que fue otorgada por INDAUTOR. En este supuesto el titular de la Marca deberá acreditar durante el proceso de nulidad ante INDAUTOR, que ha hecho uso de la denominación reservada con anterioridad a la fecha de concesión de la Reserva. Una vez obtenida la declaración de nulidad de INDAUTOR podrá obtener en su favor la Reserva de Derechos deseada.

En el caso de cancelación de la Reserva, esta procederá de oficio una vez obtenida la nulidad de la Reserva y por tanto como se menciona en el párrafo anterior, nuestro cliente (titular de una Marca), podrá obtener en su favor la Reserva deseada.

Como se puede observar de lo expuesto en este apartado las disposiciones legales existentes tanto para propiedad industrial (Marcas) como derechos de autor en lo referente a Reservas de Derechos, no son suficientes para lograr el objetivo de prevenir la colisión de derechos evitando que se presenten casos de titulares diversos para la figuras de propiedad intelectual objeto de estudio en el presente manual.

Es importante destacar la conveniencia de buscar la protección acumulada o integral de las creaciones, (en este caso de las difusiones vía red de cómputo), a través de la obtención de los registros marcarios necesarios, de la Reserva de Derechos y de los Nombres de Dominio correspondientes.

Mediante la constitución de derechos exclusivos en favor del titular respecto de su creación (difusión vía red de cómputo), se logra de la protección idónea de la misma de forma indefinida pues en tanto se lleven a cabo los trámites de renovación de las tres figuras de protección, en los tiempos establecidos por la ley, y se cumplan con los requisitos legales aplicables, se mantendrá la difusión protegida.

El titular que cuente con toda esta protección, podrá tener mayor seguridad en cuanto al ejercicio de sus derechos, por lo que la protección integral de las creaciones intelectuales, en este caso de las difusiones vía red de cómputo, es la mejor opción, pues con ello se logra el blindaje de las difusiones vía red de cómputo de los titulares de los derechos de la obra particular.

El blindaje a que se hace referencia es con relación a la obtención de las tres figuras de protección ya sea un único titular de derechos exclusivos sobre la denominación que da nombre a su difusión vía red de cómputo, sin embargo, esto no implica que en algún momento, exista alguna violación a los derechos del titular del derecho, nuestro cliente, pero esto si le permite contar con las herramientas necesarias para en su caso hacer frente a las violaciones que se lleguen a presentar.

En este orden de ideas se considera que aun con toda la problemática que pudiera surgir por violaciones a los derechos exclusivos de nuestros clientes, es importante que se considere que siempre la mejor opción es buscar obtener en su favor el mayor número de figuras de protección que sean afines a su creación en este caso a sus difusiones vía red de cómputo.

Toda vez que, en caso de afectación a los derechos se tendrá un ámbito de acción mayor para su defensa, pues así el abogado podrá decidir por qué vía y bajo la protección de qué figura actuar contra los infractores. En su caso pueden actuar bajo la protección de más de una.

Cabe destacar que la propiedad intelectual como un todo, tiene como objetivo la protección de las creaciones así como de sus titulares o creadores, es por ello que aun cuando en sus sub-ramas a saber el derecho de autor y la propiedad industrial existan figuras con una regulación especial y específica, las mismas no tienen un carácter antagónico, sino al contrario, toda vez que podemos hacer uso de dos o más de ellas para obtener una mayor protección de las creaciones de nuestros clientes, incluso de las propias.

Es por ello que, la opción más favorable siempre será buscar obtener el mayor número de figuras de protección para las creaciones de nuestros clientes y las propias.

Lo anterior se ve apoyado por lo manifestado por Mauricio Jalife:

*Las ventajas que para un titular implica contar con “protección acumulada” respecto de sus creaciones es incuestionable,... siendo siempre complementarias. Adicionalmente, la doble protección sugiere un doble escudo contra ataques respecto a la constitución formal de los derechos, una doble vía de ataque en caso de invasiones y, por encima de todo esto, la seguridad de bloquear el acceso a terceros que de mala fe pudieran utilizar la vía libre para “adquirir” un derecho que disfrace de legalidad la explotación no autorizada de una creación.<sup>16</sup>*

Aunado a lo anterior y no obstante el apoyo a la protección acumulada o integral en aras de generar el antes citado blindaje de las creaciones, es importante no perder de vista que ambas leyes, tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como la Ley de la LPI y sus reglamentos, deben regular de una mejor manera el funcionamiento conjunto de las figuras respecto de una sola creación.

Por último cabe mencionar que en este punto y ante las lagunas de las leyes aplicables, deberemos estar a la expectativa de lo que resuelven día con día los tribunales para irnos dando idea de cómo trabajar con la protección acumulada o integral.

---

<sup>16</sup> Ídem.

### III. COLISIÓN DE LAS TRES FIGURAS EN EL INTERNET Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS UDRP Y LDRP<sup>17</sup>

Una vez analizadas las figuras: Marca, Reservas y Nombre de Dominio, cabe exponer la colisión de estas tres figuras en el ámbito digital-Internet.

Aún cuando se han hecho esfuerzos en nuestro país en aras de normar a Internet como por ejemplo con la regulación actual en materia de comercio electrónico contemplada en el Código de Comercio, hay diversos aspectos de la actividad en Internet que no han sido previstas de forma expresa como los derechos de propiedad intelectual. Hoy en día encontramos que múltiples derechos pueden converger en el ciberespacio, como el caso de las Marcas las cuales ya no sólo tienen presencia en el ámbito analógico, es decir, en establecimientos comerciales sino también en el ámbito digital, pues Internet actualmente configura un medio de comercio sumamente socorrido.

Gracias al surgimiento del comercio electrónico, la Marca, ha traspasado las fronteras del mundo analógico trasladándose así al mundo virtual, por lo que hoy en día se hace uso de ella para lograr la plena identificación de productos y servicios en Internet lo que los distingue de todos aquellos productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado digital, haciendo así más sencilla y segura su interacción con el consumidor.

En el ámbito digital el titular de una Marca conserva sus derechos exclusivos derivados del registro marcario que le concede el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que únicamente sus productos o servicios podrán ostentar esa la Marca registrada.

Se destaca que tratándose de Internet, aún cuando el principio inicial de una Marca es su territorialidad, hoy en día una Marca mexicana puede tener presencia en todo el mundo, lo que conlleva el riesgo de encontrarse con otras Marcas iguales o semejantes en grado de confusión a la suya, amparando los mismos o similares productos.

---

<sup>17</sup> UDRP: *Uniform Domain Name Resolution Policy*, Política Uniforme de Resolución de Controversias de Nombres de Dominio.

LDRP: Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx

Podría darse el caso que exista una Marca registrada en otro país con las mismas características de una Marca registrada en México en cuyo caso, el titular de la Marca mexicana no tendrá acción alguna para reclamar sus derechos exclusivos contra el titular de la Marca extranjera a menos que él también tenga presencia en el país extranjero con anterioridad a la obtención de la Marca extranjera o bien, que la Marca extranjera tenga presencia en el mercado mexicano invadiendo los derechos del titular nacional.

Esto significa que la posibilidad de la colisión de derechos entre Reservas, Marcas y Nombres de Dominio puede suscitarse tanto en territorio nacional como a nivel internacional puesto que al tratarse de signos distintivos que se manejan en un espacio “*sin fronteras visibles*” como es Internet, es muy posible que se presenten conflictos de colisión de derechos con extranjeros. Sirva hasta aquí el comentario al respecto ya que no es tema fundamental del presente manual.

Ahora bien, en el mercado nacional, (en el ciberespacio “nacional”) la Marca mexicana también puede encontrarse ante la existencia de otros derechos de propiedad intelectual sobre la misma denominación como son las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo que tienen como función identificar las difusiones que se transmiten a través de medios digitales, es decir, en Internet.

Al contar con una Reserva de Derechos, se constituye un derecho exclusivo para usar y explotar la denominación reservada, en tal virtud encontramos que, por ejemplo, la Marca “VOGUE” que ampara la comercialización de revistas, ahora también puede constituir derechos exclusivos sobre la difusión vía red de cómputo mediante la obtención de la Reserva correspondiente.

La Marca amparará la comercialización de la revista y la Reserva la difusión de la publicación digital de la misma.

Lo anterior genera un problema en el ejercicio de derechos exclusivos en el ámbito digital en los casos en que los titulares de cada una de las figuras referidas son distintos. Los derechos exclusivos que cada de uno de sus titulares tienen, no puedan ser ejercidos de forma libre sin infringir o invadir los derechos del otro, es decir, el titular de la Marca al comercializar sus productos vía Internet mediante un sitio web en el que aparezca el nombre de la revista

VOGUE, estará invadiendo los derechos del titular de la Reserva de Derechos VOGUE para la difusión vía red de cómputo, toda vez que ambos tienen derecho al uso exclusivo de tal denominación.

Lo anterior genera la necesidad para los titulares de ambos derechos, de iniciar acciones legales tendientes a que uno de los titulares se convierta en el único titular de ambas figuras, lo que genera gastos y mucho tiempo ante autoridades administrativas (IMPI e INDAUTOR) y judiciales (TFJFA, juzgados de distrito, tribunales de circuito e incluso la Suprema Corte de la Nación), puesto que, para lograr la unificación de la titularidad de ambas figuras de protección, sus titulares deberán iniciar acciones legales uno contra el otro como son:

- Procedimientos contenciosos ante IMPI e INDAUTOR para lograr: la nulidad, la cancelación o en su caso la caducidad de la Reserva o de la Marca.
- Juicios de nulidad ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para obtener la nulidad de las resoluciones emitidas tanto por IMPI como INDAUTOR.
- Juicios de amparo indirecto en caso de ser necesario por alguna irregularidad tanto en los procedimientos contenciosos ante IMPI e INDAUTOR o bien durante los juicios de nulidad.
- Juicios de amparo directo, para buscar revertir la sentencia emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA, por considerar que viola los derechos humanos de nuestro cliente o bien del titular del derecho exclusivo (Marca o Reserva).

No obstante la problemática antes planteada y en adición al largo tiempo y extensos gastos que habrá de cubrir cada uno de los titulares de las figuras de propiedad intelectual referidas, la situación puede ser aún peor si la misma denominación que se usa como Marca y Reserva de Derechos, también coincide con la identificación de una dirección de Internet es decir, un nombre de dominio cuya titularidad corresponde a un tercero diverso al titular de la Marca y la Reserva de Derechos.

En el caso del ejemplo de la Marca y Reserva de derechos “VOGUE”, los Nombres de Dominio serían [www.vogue.com.mx](http://www.vogue.com.mx), [www.vogue.mx](http://www.vogue.mx) o ambos y esto ocasiona la convergencia de dos titulares de derechos exclusivos sobre la denominación “VOGUE” con un registrante de los Nombres de Dominio como los referidos. Nuevamente se genera la necesidad de lograr que sea sólo una persona el titular de las dos figuras de propiedad intelectual y del nombre de dominio.

Ante tal situación, dado que en Internet diversas figuras de la propiedad intelectual convergen y pueden colisionar en caso de no pertenecer a un mismo titular, es importante destacar que las figuras de la propiedad intelectual: Marca y Reservas de Derechos, pueden fácilmente converger o coincidir en el ciberespacio con los Nombres de Dominio, puesto que estos, tienen muy pocas reglas a observarse para su adquisición.

Para la obtención de un Nombre de Dominio únicamente se requiere que el mismo esté disponible, no se requiere información respecto a si el registrante cuenta con algún derecho de propiedad intelectual sobre la denominación que adquiere como Nombre de Dominio.<sup>18</sup>

Es por lo anterior, que la convergencia de un Nombre de Dominio con denominaciones reservadas o registradas previamente como Marca, es sumamente común, sobre todo porque aun no hay una conciencia respecto a la protección que debe solicitarse sobre cualquier creación intelectual a través de alguna de las vías que están a disposición para tal efecto, aunado a que si bien cada día hay más abogados que se especializan en temas de propiedad intelectual, aún no existe una cultura de consulta previa por parte de las personas para identificar posibles colisiones.

Es una práctica común que las personas realicen sus trámites de adquisición de Nombres de Dominio y Reservas de Derechos sin consultar a sus abogados, por lo que previo al intento de constituirse derechos exclusivos sobre determinada denominación no existe un examen previo realizado por un experto en la materia, lo que en definitiva aminoraría el riesgo de conflictos de titularidad que en la actualidad se presentan.

---

<sup>18</sup> Para mayor información sobre como registrar un dominio, el lector podrá consultar el siguiente sitio: [https://www.akky.mx/jsf/static\\_content/tutor\\_internet\\_presence.jsf?lng=es](https://www.akky.mx/jsf/static_content/tutor_internet_presence.jsf?lng=es), fecha de consulta 18 de enero de 2015.

Dada la falta de realización de estudios, de planeación y concientización para la protección de difusiones vía red de cómputo (ej. revistas digitales, programas de radio y tv por Internet) y ante la colisión de las figuras de propiedad intelectual tratadas en el presente manual con los Nombres de Dominio, se presenta además la necesidad de realizar acciones legales ante autoridades administrativas y judiciales en México, además de iniciar un procedimiento ya sea el denominado procedimiento de disputa en materia de Nombres de Dominios genéricos (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*, UDRP por sus siglas en inglés) como son las extensiones .com y que se ventila ante la OMPI conforme a las disposiciones de la Política uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio y su Reglamento<sup>19</sup> o bien un Procedimiento de solución de disputas en materia de Nombres de Dominio identificadores de países (*Local Dispute Resolution Policy*, LDRP por sus siglas en inglés) como por ejemplo los dominios con la extensión .mx, mismas que se ventilan también ante la OMPI bajo las disposiciones de la política LDRP para solicitar la transferencia del Nombre de Dominio, lo que abona al *vía crucis* que hay que sufrir para lograr la unicidad en la titularidad de una denominación para la realización de actividades profesionales o comerciales.

En el caso de la UDRP de conformidad con el párrafo 4.a) de la Política uniforme, este procedimiento administrativo está disponible únicamente en el caso de controversias relacionadas con el registro abusivo de Nombres de Dominio genéricos (ej. .com); por lo que en tales controversias, el actor deberá probar lo siguiente:

- I. el Nombre de Dominio registrado por el titular del nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una Marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
- II. el titular del Nombre de Dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y
- III. el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

---

<sup>19</sup> Para mayor información sobre este procedimiento el lector podrá consultar el siguiente sitio web: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>, fecha de consulta 9 de marzo de 2015.

En el caso del LDRP, el actor o demandante de conformidad con el inciso a) del artículo 1 de la Política LDRP, tendrá que probar lo siguiente a efecto de obtener la transferencia del nombre de dominio con extensión .com.mx o .mx:

- I. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una Marca de productos o de servicios registrada, Aviso Comercial registrado, Denominación de Origen o Reserva de Derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
- II. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- III. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Se destaca que la principal diferencia entre la UDRP y el LDRP es además del tipo de Nombres de Dominio al que son aplicables,<sup>20</sup> en el caso del LDRP también se puede iniciar con base en un Reserva de Derechos al uso exclusivo toda vez que esta figura es exclusiva de la legislación mexicana por lo que en éste procedimiento se reconocen los derechos exclusivos de los titulares de Reservas.

El procedimiento de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx es prácticamente la única opción que tiene un titular de derechos exclusivos sobre alguna denominación vía marcario o Reserva de Derechos para lograr la recuperación de un nombre de dominio que es de su interés y completar la protección integral de sus creaciones.

Al igual que el UDRP, el LDRP se sustancia ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI). Para poder iniciar esta acción es necesario contar con un registro, ya sea marcario, Nombre Comercial, Denominación de Origen o bien con una Reserva de Derechos.

Debido a que el LDRP es el procedimiento de resolución de disputas que se circunscriben a Marcas registradas en México, Reservas de Derechos de difusiones vía red de cómputo

---

<sup>20</sup> Los UDRP se refieren a los dominios genéricos de alto nivel (generic top-level domain o gTLD's por sus siglas en inglés) como es el .com y por otro lado el LDRP se refiere a los dominios del código de país de alto nivel (country code top level domains o ccTLD's por sus siglas en inglés) como es el .com.mx y el .mx.

(figura únicamente mexicana) y Nombres de Dominio con las extensiones .com.mx y .mx. a esta es la especialidad a la que se hará referencia en el presente manual.

En este procedimiento el titular de los derechos exclusivos sobre la denominación que identifica al nombre de dominio en poder del tercero deberá acreditar los puntos del artículo 1 inciso a) de la Política antes referida.

La solicitud deberá enviarse vía correo tradicional o paquetería hasta las oficinas sede de la OMPI en Ginebra Suiza en donde se asignará a un encargado del caso que es un funcionario de la OMPI quien revisará que la solicitud enviada cumpla con todos los requisitos del Reglamento de la política de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx.

En la solicitud el promovente deberá señalar si desea que la controversia sea resuelta por un solo experto o bien por un panel conformado por tres expertos, se destaca que, según sea el caso, serán las tasas que se deberán cubrir a la OMPI.

En caso que la solicitud cumpla con todos los requisitos, se procederá a su remisión al titular del dominio y al Registry.mx y los notificará, así como al promovente, de la fecha de inicio del procedimiento.

Una vez notificada la fecha de inicio del procedimiento por parte de la OMPI a las partes, el titular del dominio contará con un término de 20 días naturales para dar contestación a la solicitud.

Una vez que la OMPI ha recibido el escrito de contestación del titular o bien, si el término de veinte días ha fenecido sin que este hubiere enviado su contestación, en caso que el promovente haya optado por que su controversia fuera resuelta por un solo experto, entonces la OMPI procederá a nombrarlo de su lista de expertos y en un término de cinco días contados a partir de la fecha de recepción de la contestación o del fenecimiento del término para tal efecto, procederá a enviar las constancias al experto nombrado para que proceda a su estudio y resolución.

En caso que se hubiere optado por un panel de tres expertos, entonces ambas partes contarán con término de 5 días para remitir tres opciones de expertos, y el tercero será nombrado directamente por la OMPI.

Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del grupo de expertos, el proveedor notificará a las partes los miembros del grupo de expertos que hayan sido nombrados y la fecha límite en la que, el grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya tomado.

Con el objetivo de prevenir que los creadores de difusiones vía red de cómputo pasen por diversos procedimientos, tanto administrativos como judiciales, se presenta este manual para abogados especialistas en la materia de la propiedad intelectual con los pasos a seguir para evitar la problemática de colisión de las dos figuras de la propiedad intelectual referidas (Marcas y Reservas de Derechos al Uso Exclusivo para difusiones vía red de cómputo) frente a los Nombres de Dominio, para con ello, evitar la obstaculización en el ejercicio libre de los derechos exclusivos que cada una otorga a su titular y lograr la protección integral de las difusiones vía red de cómputo de nuestros clientes, en beneficio del sano ejercicio del comercio en el ámbito electrónico.

#### **IV. FASES DEL PROCESO DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA COLISIÓN DE DERECHOS EN DIFUSIONES VÍA RED DE CÓMPUTO.**

Una vez identificada la problemática generada por la existencia de diversos titulares de figuras de la propiedad intelectual como son las Marcas y Reservas de Derechos de difusiones vía red de cómputo frente a los titulares de los Nombres de Dominio, a continuación se desarrolla la propuesta de intervención mediante el establecimiento de un manual tendiente a la prevención de la colisión de derechos de los diversos titulares con el objetivo de servir de guía a la actividad del abogado con actividad en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual que busca obtener la protección integral de las difusiones vía red de cómputo de sus clientes, lo que le permitirá ser más competitivo respecto de otros abogados dedicados a la misma actividad.

Con el presente manual se pretende prevenir al abogado antes de que se presente la colisión de derechos por la diversidad de titulares de derechos exclusivos respecto a una misma denominación que es la que da nombre a la difusión de una difusión vía de cómputo del cliente o bien que una vez que se el abogado se encuentre frente a una problemática como la descrita encuentre en este manual algunas soluciones prácticas.

En la práctica estas colisiones son comunes debido a la impericia de algunos abogados que omiten realizar los pasos necesarios para proteger las difusiones de sus clientes, en particular son omisos en solicitar el dictamen previo de la Reserva de Derechos así como la obtención de todos los Nombres de Dominio relacionados, lo que en muchas ocasiones trae como consecuencia una diversidad de escenarios perjudiciales para su cliente como los siguientes:

1. Que INDAUTOR emita una negativa de Reserva al encontrarse ya registrada una idéntica o similar a la solicitud que el abogado presenta.
2. Que se tramite y obtengan los registros marcarios correspondientes sin haber tramitado y obtenido también la Reserva de Derechos por haber cometido la omisión anterior.

3. Que se haya obtenido el registro de la Marca y de los Nombres de Dominio necesarios, pero se haya omitido en el trámite la obtención de la Reserva de derechos por la razón señalada en el punto número uno.
4. Que se obtenga el registro de la Marca pero sin el registro de la Reserva y sin el registro de los Nombres de Dominio disponibles.

El presente manual permite que el abogado adopte una visión clara respecto a todos los puntos que debe observar así como los pasos previos a la constitución de derechos exclusivos que debe dar. También conocerá las alternativas de solución en caso de que deba recuperar las Marcas, Reservas de Derechos o Nombres de Dominio que estuvieren en manos de terceros y fueran convenientes a sus clientes para la protección integral de sus difusiones vía red de cómputo.

Es importante destacar que el escenario ideal para lograr una protección integral de las difusiones vía red de cómputo a través de las tres figuras: Marca, Reserva y Nombre de Dominio, debe realizarse previo a que la difusión vía red de cómputo, ya sea una revista electrónica, un programa de radio o bien televisión por Internet, sea lanzada al público.

Lo anterior permite que al realizarse la búsqueda (primer paso del manual) se sepa, si las figuras jurídicas en juego se encuentran en efecto disponibles o bien, que se identifique oportunamente que una o varias de las figuras de protección no lo están, así se estará en la posibilidad de determinar junto con el cliente la idoneidad de modificar el título y evitar con ello en el futuro litigios largos, costosos y desgastantes, que merman el normal desarrollo de la difusión en el mercado.

No obstante lo anterior, este manual también es aplicable en casos en que la difusión vía red de cómputo ya ha sido lanzada al público, puesto que también se exponen las diversas acciones tanto administrativas como judiciales que el abogado podrá ejercitar en aras de lograr la protección integral de la difusión vía red de cómputo de su cliente.

Los primeros pasos que el abogado deberá dar en aras de lograr la protección integral de las difusiones vía red de cómputo se refieren a las búsquedas previas a la gestión de trámites de

obtención de la Reserva de Derechos, Marcas y Nombres de Dominio relevantes para el cliente.

Se destaca que la segunda parte de la labor de abogado o segundo paso, se referirá a las acciones administrativas y judiciales que podrá intentar el abogado para lograr recuperar los derechos exclusivos que su cliente requiere y que fueron previamente obtenidos por terceros.

Al recibir la consulta del cliente el abogado deberá:

### **1. Verificar la disponibilidad del nombre de la difusión propuesta por el cliente**

Como se hacía ya mención, el panorama ideal es que la protección de la difusión vía red de cómputo se busque de forma previa a su lanzamiento. Así la disponibilidad de la denominación deseada por el cliente deberá verificarse en los siguientes recursos informáticos:

#### **A. Sistema MARCANET del IMPI**

El abogado ingresará a este sistema mediante el sitio web del IMPI: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx), cuya portada es la siguiente:

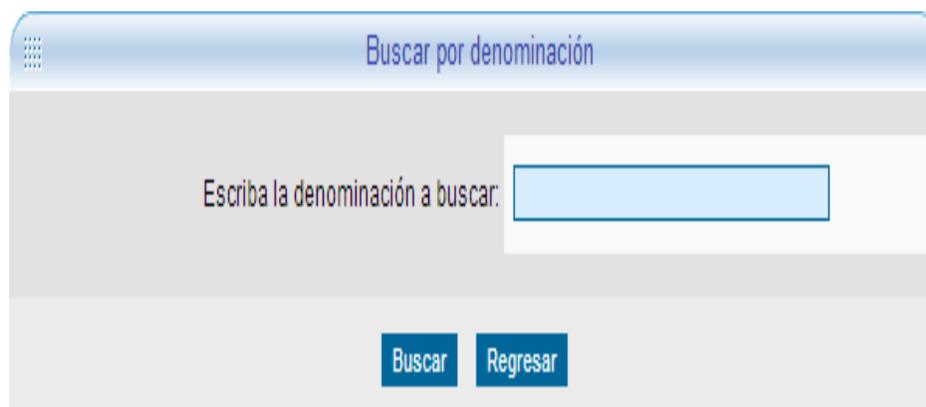
En el referido sitio web del IMPI, el abogado deberá acceder al servicio MARCANET:

<http://marcanet.impi.gov.mx/marcanet/controler/>

Una vez seleccionando el botón de MARCANET se desplegará la siguiente pantalla:

En éste sistema, el abogado deberá realizar una búsqueda de la denominación que da nombre a la difusión vía red de cómputo del cliente en la liga <http://marcanet.impi.gov.mx/marcanet/controler/DenominacionBusca>.

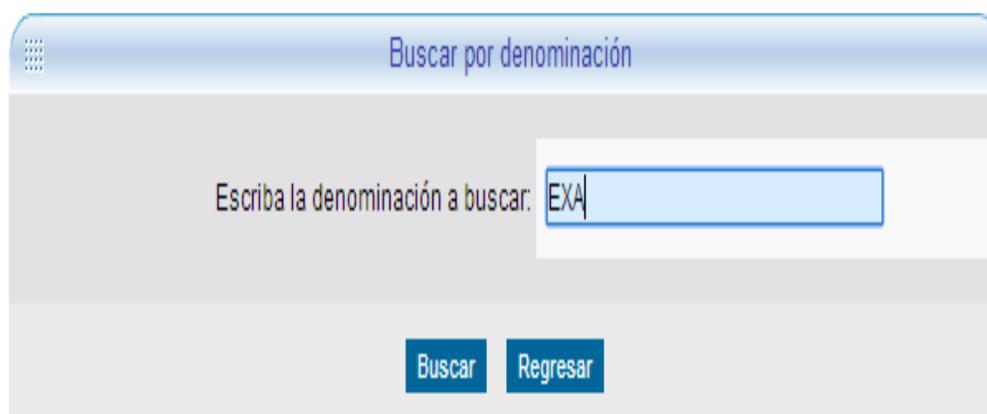
En el espacio habilitado para tal búsqueda el abogado ingresará la denominación o nombre propuesto por el cliente tal como se ve en el siguiente ejemplo utilizando la denominación EXA:



Buscar por denominación

Escriba la denominación a buscar:

Buscar Regresar



Buscar por denominación

Escriba la denominación a buscar: EXA

Buscar Regresar

Una vez colocada la denominación el sistema arrojará la información sobre los registros marcarios que existan para tal denominación como se aprecia en la siguiente imagen:

Denominación			
EXA			

Resultado por denominación			
Número de expediente	Número de registro	Tipo	Clase
483498	712585	REGISTRO DE MARCA	9 28
188557	267814	REGISTRO DE MARCA	12
525140	792281	REGISTRO DE MARCA	16 28
525141	792282	REGISTRO DE MARCA	35
525142	792283	REGISTRO DE MARCA	38
525143	741420	REGISTRO DE MARCA	41
392640	630027	REGISTRO DE MARCA	38
883713		REGISTRO DE MARCA	7 8 9 10 12 21 26 28
1080172	1166701	REGISTRO DE MARCA	21
1080174	1193412	REGISTRO DE MARCA	31
1161146		REGISTRO DE MARCA	35 36
1262607	1306149	REGISTRO DE MARCA	9

[Regresar](#)

Como resultado de esta búsqueda el abogado encuentra doce expedientes, solo diez con número de registro. Todos ellos referentes al registro de Marca, pero lo importante es la clase en la que fueron otorgados dichos registros. Como se observa en el ejemplo el registro de Marca fue otorgado en las clases 7, 8, 9, 10, 12, 16, 21, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39 y 41.

Es importante notar que en la segunda columna de izquierda a derecha se podrán observar los números de registro de cada una de las Marcas y los números de expediente (aparecen en la primera columna) que no cuenten con un número de registro en la segunda columna corresponderán a las denominaciones cuyo trámite de registro marcario aún se encuentra en proceso o se trata de trámites abandonados.

A continuación se muestra el contenido del expediente abandonado:

Datos generales	
<a href="#">Ver Expediente (PDF)</a>	<a href="#">Descargar datos de la consulta PDF</a>
Número de expediente:	883713
Número de registro:	
Fecha de presentación:	20/09/2007 01:34:47 PM
Fecha de uso:	
Fecha de concesión:	
Fecha de vigencia:	
Denominación:	EXA
Clase nacional:	
Tipo de solicitud:	MARCA
Tipo de marca:	NOMINATIVA
Leyendas y figuras no reservables:	
<b>Aviso:</b>	<b>Este expediente fue publicado el 30/06/2009, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Junio 2009, Solicitudes Abandonadas.</b>
Código QR del expediente	
	

Productos y servicios		
Clase	Tipo de clase	Descripción
9	9	ANALIZADORES (INSTRUMENTOS -APARATOS) DE SEÑAL, ANALIZADORES (INSTRUMENTOS -APARATOS) DE ESPECTRO Y ANALIZADORES (INSTRUMENTOS -APARATOS) DE ESPECTRO VECTORIAL.

Prioridad		
País	Fecha	Número de prioridad
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	23/03/2007	77/138,526

Datos del titular	
Nombre:	AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (UNA SOCIEDAD DEL ESTADO DE DELAWARE, E.U.A.)
Dirección:	5301 STEVENS CREEK, BLVD
Población:	SANTA CLARA, CA.
Código postal:	95051
País:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Nacionalidad:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
RFC:	
Teléfono:	5261 0400
Fax:	5261 0496
E-mail:	BASHAM@BASHAM.COM.MX

De acuerdo a las clases que interesaría registrar para difusiones vía red de computo se encuentran las siguientes clases: 9: Revistas virtuales o electrónicas descargables, la clase 35: publicidad (que abarca cualquier medio) y suministro de revistas electrónicas no descargables; la clase 38: transmisión de audio y video y foros de discusión por Internet y la clase 41: servicios de entretenimiento.<sup>21</sup>

En general el abogado va a enfrentarse a 2 escenarios posibles tras esta búsqueda:

1. Que la denominación o nombre no aparece como registro marcario o
2. Que ya existen registros marcarios.

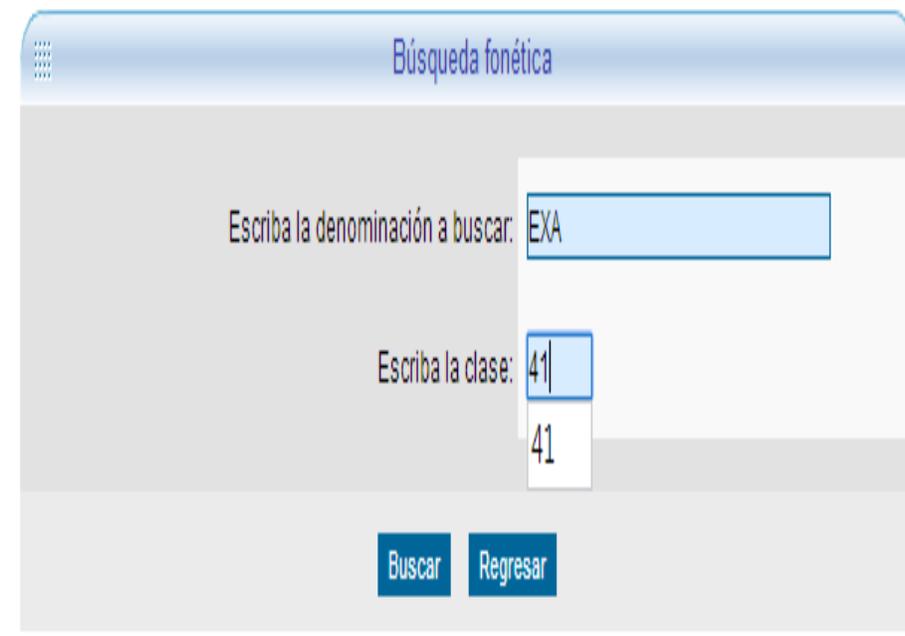
<sup>21</sup> De conformidad con el Clasificador de Niza referido en la introducción del presente manual.

Escenario 1: La denominación o nombre no aparece como registro marcario.

En este caso el resultado implica la disponibilidad del nombre para ser registrado como Marca en las clases correspondientes por lo que el abogado podrá proceder a la preparación y presentación de las solicitudes de registro marcario ante el IMPI, solicitando la denominación deseada en las clases necesarias.

En este supuesto también se recomienda que se haga una búsqueda fonética para determinar si existen registros marcarios que sin ser idénticos a la denominación que da nombre a la difusión vía red de cómputo del cliente pudieran ser considerados, a juicio del IMPI, como similares en grado de confusión y por tanto resultar un obstáculo para la obtención de los registros marcarios que se pretendan tramitar.

La búsqueda deberá realizarse por cada una de las clases que sea del interés del cliente en la liga <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaBusca> como se muestra en la siguiente imagen:



The image shows a web interface for a phonetic search. The title is "Búsqueda fonética". There are two input fields: "Escriba la denominación a buscar:" with the value "EXA" and "Escriba la clase:" with the value "41". A dropdown menu is open under the class field, showing "41". At the bottom, there are two buttons: "Buscar" and "Regresar".

Siguiendo con el ejemplo de la denominación EXA, se buscará en la clase 41 de servicios de entretenimiento, tal como se muestra en la imagen.

El resultado de la búsqueda mostrará las Marcas que son similares a la que se pretende registrar lo que permitirá, previa revisión del listado específico de productos o servicios que amparan las Marcas registradas, si estas constituyen o no un obstáculo para la obtención de la o las Marcas que se desean obtener en favor del cliente.

Búsqueda fonética	
Denominación:	{EXA}
Clase:	{41}

[Descargar datos de la consulta](#) PDF

Resultado de la búsqueda fonética					
	Número de expediente	Número de registro	Denominación	Nombre del titular	Clases
1	512759		EMMSA	FEDERICO POZAS GARCIA, GUILLERMO POZAS GARCIA	42 (I)
2	525143	741420	EXA	STEREOREY MEXICO, S.A.	41 (I)
3	523211	735535	S.A.	RICARDO ESPINOZA FONCERRADA	41 (I)
4	465741	706746	WEXA	WEXA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	42 (I)
5	525459	756005	HAESA COMERCIAL	HAESA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	42 (I)
6	1003525	1102615	E S	LILLIAN MINNIE PRATT SKEWES, ROBERTO FEDERICO HOSKING PRAT	41 (9)
7	1228091	1282336	EZ	GERARDO ALARCON EZETA	41 (9)
8	483002		SAW	COMERCIAL ACROS WHIRLPOOL, S.A. DE C.V.	41 (I)
9	494229	761040	USA	PEAR BUREAU NORTHWEST	42 (I)
10	208972	519804	USA	U.S.A. ENGLISH INSTITUTE A.C.	41 (I)
11	454058	692836	USA	USA ENGLISH INSTITUTE A.C.	41 (I)
12	993282		HISA	ANTONIO ARTURO PEREZ FLORES	41 (9)
13	414327	655004	HOFFSA	MIGUEL HOFFMANN PALOMAR	41 (I)
14	111429	401165	YZA	JOSE EMIR YZA VILLANUEVA	42 (I)
15	1062814		SAHE	SAHE EVENTOS, S.A. DE C.V.	41 (9)
16	441040	721269	A A S A	ANTONIO DONADIO MEDAGLIA	42 (I)
17	1328608	1356477	EESA	PATRICIA CATALINA GARCIA PINEDA	41 (10)
18	469234		\$USAS	LA GRAN FORTUNA, S.A. DE C.V.	41 (I)
19	90246	394482	AXA	FINAXA	42 (I)
20	149586	430916	AXA	AXA	41 (I)
21	2413		AHMSA	ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	42 (I)
22	479072	715709	SAE	SERVICIOS AEREO ESTRELLA, S.A. DE C.V.	42 (I)
23	772083	938475	SAE	NAVITAS SAE HOLDINGS PTY LTD	41 (8)
24	1339098		SAE	CE CONSULTING EMPRESARIAL SL	41 (10)
25	374724	616453	ASA	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V.	42 (I)
26	1517617		ISSA	INTERNATIONAL SANITARY SUPPLY ASSOCIATION	41 (10)
27	61545	613674	EASA	ESTETICA APLICADA, S.A.	42 (I) 67 (N)
28	829437	1017756	A.M.O.R.E. LOS EXPERTOS EN EXAMEN DE ADMISION	JACQUELINE DEL PILAR GOMEZ VALERO	41 (9)
29	1273148		AYESA	AYESA MEXICO, S.A. DE C.V.	41 (10)
30	1347577		AYESA	AYESA CORPORATE, S.L.	41 (10)
31	1060763	1150258	HOES	HOES ENGLISH CENTER, A.C.	41 (9)
32	1089364	1172838	HOES	HOES ENGLISH CENTER, A.C.	41 (9)
33	976451	1076384	AEX	EURONEXT AMSTERDAM N.V.	41 (9)
34	1140920	1214270	SAE INSTITUTE	NAVITAS SAE HOLDINGS PTY LTD	41 (9)
35	1200187	1319495	SAE INSTITUTE	NAVITAS SAE HOLDINGS PTY LTD.	41 (9)
36	14536	16796	AIZ SA	ACEITES INDUSTRIALES EL ZAPOTE, S.A. DE C.V.	75 (N)
37	859814	1001488	S	INSTITUTO DE SEMIOLOGIA, S.C.	41 (9)
38	60420	377201	E + C	CASTOLIN SA	41 (I) 63 (N)

En esta pantalla se pueden observar las denominaciones que de acuerdo al sistema del IMPI son similares a la que es interés de nuestro cliente "EXA", en la cuarta columna se observan denominaciones como las siguientes:

- EMSA
- WEXA
- USA
- HOFFSA

- YSA
- AXA

En este punto es muy importante que el abogado determine si en verdad todas las denominaciones que arroja el sistema en verdad implican un obstáculo directo a la obtención del registro marcario buscado, lo cual puede hacer al revisar los productos o servicios que en efecto se aplican a cada uno de los registros marcarios resultado de la búsqueda para verificar que no chocan con los que pretende amparar el cliente con su Marca.

Lo anterior lo podrá hacer el abogado mediante la revisión del expediente electrónico de cada registro marcario que considera podría ser obstáculo directo para la obtención del registro buscado.

A continuación se muestra la imagen del expediente electrónico referido:

Datos generales

Ver Expediente (PDF) 
Descargar datos de la consulta

Número de expediente:	1328608
Número de registro:	1356477
Fecha de presentación:	23/11/2012 03:57:18 PM
Fecha de uso:	13/10/2000
Fecha de concesión:	21/03/2013
Fecha de vigencia:	23/11/2022
Denominación:	EESA
Clase nacional:	
Tipo de solicitud:	MARCA
Tipo de marca:	MIXTA
Leyendas y figuras no reservables:	
Código QR del expediente:	

Imagen

Código Viena

18.5.3, 24.15.21, 27.1.16, 27.1.2, 27.5.10

Productos y servicios

Clase	Tipo de clase	Descripción
41	10	EDUCACION; FORMACION; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

En la imagen se puede observar que la denominación EESA está registrada en clase 41 para amparar los mismos o similares productos que nuestro cliente pretende proveer bajo la

denominación EXA, es en este momento que podríamos considerar que EESA si podría constituir a juicio de los examinadores del IMPI un obstáculo directo a la obtención del registro marcario intentado y por tanto que la citen como anterioridad en un oficio, sin embargo, en este punto el abogado podrá realizar la investigación correspondiente respecto al verdadero uso de EESA para determinar si esta se usa de la misma forma en que se pretende usar EXA en los mismos canales, es decir, cuál sería la convivencia de ambas Marcas en el mercado en función de la actividad comercial de sus titulares.

Una vez hecho el estudio de las Marcas registradas y que son similares a la solicitada, se podrá entonces proceder a la preparación y presentación de las solicitudes de Marca que sean necesarias para proteger las actividades del cliente.

Se recomienda la obtención de las Marcas en las siguientes clases del clasificador de Niza que se han referido previamente según corresponda al tipo de difusión vía red de cómputo del cliente:

- 9: Revistas virtuales o electrónicas descargables
- 35: publicidad (que abarca cualquier medio) y suministro de revistas electrónicas no descargables.
- 38: transmisión de audio y video y foros de discusión por internet
- 41: servicios de entretenimiento.

Aunado a las clases antes recomendadas, el abogado debe también gestionar la obtención de Marcas que en su caso sean del interés de su cliente de acuerdo a las actividades relacionadas con la difusión vía red de cómputo que se pretenda proteger.

En caso que se presente este panorama ideal, la obtención de la o las Marcas deseadas, salvo que se presente algún otro obstáculo durante los exámenes de forma y fondo que realiza el IMPI, podrá lograrse un término aproximado de 6 meses.

En cuanto a los costos, es importante reconocer que el servicio de búsqueda fonética mediante la herramienta MARCANET no tiene ningún costo, por lo que el cliente en su

momento únicamente deberá cubrir las tarifas correspondientes al IMPI por el trámite de registro marcario más los honorarios de abogado.

Escenario 2: Existen ya registros marcarios

En este caso, el abogado deberá verificar si tales registros marcarios aún se encuentran vigentes mediante la consulta del expediente electrónico de los registros que aparecen como resultado de la búsqueda en MARCANET como se muestra en el siguiente ejemplo:

**Datos generales**

Ver Expediente (PDF) Descargar datos de la consulta PDF

Número de expediente:	525141
Número de registro:	792282
Fecha de presentación:	19/12/2001 11:27:00 AM
Fecha de uso:	01/06/2000
Fecha de concesión:	23/05/2003
Fecha de vigencia:	19/12/2021
Denominación:	EXA
Clase nacional:	
Tipo de solicitud:	MARCA
Tipo de marca:	MIXTA
Leyendas y figuras no reservables:	FM
Código QR del expediente:	

Imagen

**EXA FM**

27.5.2, 27.5.17, 27.5.22, 26.1.5

Clase	Tipo de clase	Pro
35	I	PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA, AGENCIAS DE PUBLICIDAD, ALQUILER DE MATERIAL PUBLICITARIO, DIFUSION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, DISTRIBUCION DE MATERIAL PUBLICITARIO, FIJACION DE CARTELES (ANUNCIOS), PUBLICACION DE TEXTOS PUBLICITARIOS, PUBLICIDAD RADIOFONICA Y PUBLICIDAD TELEVISADA A TRAVES DE TRANSMISION DE MENSAJES DE COMUNICACIONES POR REDES DE FIBRAS OPTICAS, PUBLICIDAD A TRAVES DE COMUNICACIONES POR TERMINALES DE ORDENADOR Y PUBLICIDAD A TRAVES DE MENSAJERIA ELECTRONICA.

Aquí se observan la clase o clases en las que se encuentra registrada la Marca, así como el listado de productos o servicios que esta ampara.

El registro marcario de Exa en la clase 35, fue concedida el 25 de mayo de 2003 y se encuentra vigente hasta el 19 de diciembre del año 2021.

Al consultar el expediente se puede observar como se muestra en la siguiente imagen.

Clase	Tipo de clase	Descripción
35	I	PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA, AGENCIAS DE PUBLICIDAD, ALQUILER DE MATERIAL PUBLICITARIO, DIFUSION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, DISTRIBUCION DE MATERIAL PUBLICITARIO, FIJACION DE CARTELES (ANUNCIOS), PUBLICACION DE TEXTOS PUBLICITARIOS, PUBLICIDAD RADIOFONICA Y PUBLICIDAD TELEVISADA A TRAVES DE TRANSMISION DE MENSAJES DE COMUNICACIONES POR REDES DE FIBRAS OPTICAS, PUBLICIDAD A TRAVES DE COMUNICACIONES POR TERMINALES DE ORDENADOR Y PUBLICIDAD A TRAVES DE MENSAJERIA ELECTRONICA.

Datos del titular	
Nombre:	STEREOREY MEXICO, S.A.
Dirección:	AV. MARIANO ESCOBEDO # 532, COL. ANZURES
Población:	MEXICO, D.F.
Código postal:	11590
País:	MEXICO
Nacionalidad:	MEXICO
RFC:	
Teléfono:	
Fax:	
E-mail:	

Datos del apoderado	
Nombre:	ALEJANDRO VARGAS GUAJARDO
Dirección:	MARIANO ESCOBEDO NO. 532, COL. ANZURES, DEL. MIGUEL HIDALGO
Población:	MEXICO, D.F.
Código postal:	11590
País:	MEXICO
RFC:	
Teléfono:	
Fax:	
E-mail:	

Establecimiento	
Dirección:	MARIANO ESCOBEDO # 532, COL. ANZURES
Población:	MEXICO, D.F.
Código postal:	11590
País:	MEXICO

Trámite					
Folio	Serie	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Ver detalle
61323	2012	RENOVACION(registro)	30/03/2012		
51289	2013	SOLICITUD DE INSCRIPCION DE TRANSMISION DE DERECHOS(registro)	19/03/2013		
180010	2001	SOLICITUD DE REGISTRO	19/12/2001		

[Regresar](#)

En la imagen se puede observar la información que el sistema MARCANET nos permite conocer como es la descripción de los productos o servicios amparados por la Marca, los datos del titular y su apoderado, la dirección de su establecimiento y los datos de trámites realizados en el registro.

Se destaca la utilidad de los datos de titular, apoderado y establecimiento puesto que en el caso que se presente la necesidad de iniciar acciones en contra del titular del registro marcario que implica obstáculo para la obtención del registro que requiere nuestro cliente, la obtención de esta información le permitirá al abogado contar con la información inicial para la preparación de las acciones legales necesarias pues tendremos la respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿A quién debo demandar? A la persona que aparece como titular del registro marcario.
- ¿En qué domicilio se notificará? En el domicilio que el titular tiene registrado.

- ¿Contra quién voy a litigar? Contra el abogado que aparece como apoderado del titular. Se aclara que si bien es cierto no en todos los casos quien aparece como apoderado es en realidad el abogado del titular, en muchos casos si se trata del abogado que lleva los asuntos relacionados a propiedad intelectual por lo que podremos saber desde un inicio quien será el profesional al que enfrentaremos en cada uno de los posibles procesos y procedimientos que se podrán instaurar para la obtención del registro marcario buscado para el cliente.
- ¿Dónde se podrían implementar las medidas provisionales en caso de requerirlas?, en este caso nos es útil la información sobre el establecimiento, pues es ahí donde se podrán llevar a cabo visitas de verificación y la imposición de medidas provisionales.

En el caso que el resultado de la búsqueda refiera a Marcas caducas o trámites abandonados como se muestra a continuación:

Datos generales	
<a href="#">Ver Expediente (PDF)</a>	<a href="#">Descargar datos de la consulta</a>
Número de expediente:	483498
Número de registro:	712585
Fecha de presentación:	03/05/2001 02:51:00 PM
Fecha de uso:	01/06/2000
Fecha de concesión:	29/08/2001
Fecha de vigencia:	03/05/2011
Denominación:	EXA
Clase nacional:	
Tipo de solicitud:	MARCA
Tipo de marca:	MIXTA
Leyendas y figuras no reservables:	

Trámite					
Folio	Serie	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Ver detalle
155724	2010	LIMITACION DE PRODUCTOS O SERVICIOS(registro)	25/08/2010		
152387	2010	INSCRIPCION DE NUEVO APODERADO(registro)	20/08/2010		
57620	2001	SOLICITUD DE REGISTRO	03/05/2001	29/01/2002	



[Regresar](#)

Tal como se puede observar en la imagen la Marca EXA fue registrada en el año 2001 y estuvo vigente hasta el año 2011 por lo que se trata de una Marca caduca, es estos casos en que el abogado podrá realizar el trámite de registro marcario correspondiente, tomando en cuenta, en cada caso las clases 9, 35, 38 y 41 del clasificador de Niza antes referidos en el presente manual, para la obtención de Marcas destinadas a proteger difusiones vía red de cómputo.

En caso de que derivado de la búsqueda resulte que existen Marcas vigentes el abogado se enfrentará ante la imposibilidad de llevar a cabo el registro marcario, sin intentar previamente acciones legales en contra del o los titulares de las Marcas que le impliquen obstáculo para la obtención de la Marca deseada por su cliente.

Cuando se trate de una difusión cuyo lanzamiento ya se hubiere realizado por parte del cliente de forma previa y sin la consulta a su abogado sobre Marcas ya existentes, registradas y vigentes que implican un obstáculo para la obtención de la Marca que se desea se hallarán en el numeral dos de este manual las acciones legales que en su caso se sugiere ejercitar.

## B. Revisión de disponibilidad del nombre de dominio deseado, mediante su búsqueda el sistema WHOIS.

WHOIS es el sistema disponible en red, por medio del cual se oferta el servicio de los Registradores<sup>22</sup> para poder revisar la disponibilidad de los Nombres de Dominio, así como para conocer los datos de sus titulares en caso de que estos ya hayan sido adquiridos por un tercero.

La consulta sugerida para efectos del presente manual es a través del sitio web del proveedor de Nombres de Dominio mexicano NIC México, cuyo registrador es la división denominada AKKY, misma a la que se puede ingresar a través del sitio web ubicado en el URL [www.akky.mx](http://www.akky.mx) cuya página de inicio se observa en la siguiente imagen:



Una vez que el abogado ingresa al sistema WHOIS deberá ingresar el nombre de la difusión que quiere registrar y elegir las extensiones que desea adquirir para su cliente.

Para efectos del presente manual se proponen las extensiones [.com.mx](http://www.akky.mx) y [.mx](http://www.akky.mx).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Un registrador es una empresa o persona física cuya actividad es vender Nombres de Dominio en Internet. Persona física o moral, acreditada para distribuir y ofrecer servicios de administración de Nombres de Dominio. (artículo 1.10 de las Políticas generales de nombres de dominio [.mx](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policias_first_new.jsf) [http://www.registry.mx/jsf/static\\_content/domain/policias\\_first\\_new.jsf](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policias_first_new.jsf) fecha de consulta 18 de enero de 2015)

<sup>23</sup> Se recomienda al abogado que además de las extensiones [.com.mx](http://www.akky.mx) y [.mx](http://www.akky.mx) que se refieren en el presente manual también consideren la obtención de la extensión [.com](http://www.akky.mx) así como analizar la factibilidad o necesidad de obtener alguna o algunas otras

En caso que las extensiones elegidas estén disponibles, el abogado podrá proceder a la adquisición de las mismas, mediante el pago de la tarifa establecida según el dominio que pretenda adquirir y la temporalidad deseada ya sea por uno, dos, tres o más años.

Si anterior a la consulta el cliente realizó el lanzamiento de la difusión sin haber adquirido ambas extensiones del nombre de dominio sugeridas, o en el caso que alguna de las extensiones deseadas no se encontrara disponible como en la pantalla que se presenta a continuación:

extensiones que pudieran ser benéficas para su cliente. Se aclara que por el alcance del presente manual (únicamente territorio nacional) no se han incluido más extensiones.

El abogado podrá en su caso estudiar la posibilidad de iniciar un procedimiento LDRP ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

### C. Búsqueda de la denominación en el INDAUTOR:

Esta búsqueda desafortunadamente no se puede realizar vía electrónica dado que el INDAUTOR, aún no cuenta con este servicio en forma electrónica.

Por lo anterior el abogado deberá asistir a las instalaciones de INDAUTOR<sup>24</sup> y presentar en las ventanillas del Instituto el trámite denominado *dictamen previo* para conocer la disponibilidad del nombre de la difusión vía red de cómputo que su cliente pretende proteger.

El formato que el abogado deberá requisitar se descarga de la página web del propio instituto <http://www.indautor.gob.mx> cuya página de inicio es la siguiente:

Una vez en el sitio web el abogado deberá dirigirse al icono de *Trámites y Requisitos*:

<sup>24</sup> Dirección: Puebla 143, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Teléfono 01 55 3601 82 10. Horario de 9.00 a 14.00 horas.

INICIO | PREGUNTAS FRECUENTES | ACCESIBILIDAD | CONTACTO | RSS | MAPA DEL SITIO | VERSIÓN MÓVIL | ENGLISH

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor

Google® Búsqueda personalizada

QUIÉNES SOMOS | INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN OFICIAL | ESTADO DE TRÁMITES | TRÁMITES Y REQUISITOS | MARCO JURÍDICO | TRANSPARENCIA

**E**stimado Usuario, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Derechos, a partir del 1ro. de enero de 2015 se actualizan las cuotas de pagos de derechos por los trámites y servicios que presta el Instituto del Derecho de Autor. Consulte aquí los nuevos montos.

- DIRECCIÓN JURÍDICA
- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
- DIRECCIÓN DE REGISTRO
- DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS
- AGENCIA ISSN
- AGENCIA ISSN
- CUÍAS DE LLENADO DE FORMATOS

**¡IMPORTANTE! SE ACTUALIZAN LAS CUOTAS DE LOS PAGOS DE DERECHOS POR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.**

**¡ATENCIÓN! EL INSTITUTO DEL DERECHO DE AUTOR HA INCORPORADO EL TRATADO DE MARRAKECH.**

**¡ATENCIÓN AL USUARIO! ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL.**

**¡ATENCIÓN! EXPOSICIONES DEL INDAUTOR EN EL MARCO DE LA FERIA: MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS.**

En el menú que se despliega deberá elegir *Dirección de Reservas*:

INICIO | PREGUNTAS FRECUENTES | ACCESIBILIDAD | CONTACTO | RSS | MAPA DEL SITIO | VERSIÓN MÓVIL | ENGLISH

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor

Google® Búsqueda personalizada

QUIÉNES SOMOS | INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN OFICIAL | ESTADO DE TRÁMITES | TRÁMITES Y REQUISITOS | MARCO JURÍDICO | TRANSPARENCIA

INICIO > DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS

**DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS**

- Preguntas Frecuentes Generales sobre las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo
- Dictamen Previo**
- Reservas de Derechos al Uso Exclusivo
- Renovación de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo
- Anotación Marginal
- Cotejo de Copias
- Solicitud de Copias Simples o Certificadas
- Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad de Reservas de Derechos
- Solicitud de Declaración Administrativa de Cancelación de Actos Emitidos por el INDAUTOR

Selecione según su caso, posicione el cursor sobre el trámite de su interés, y dar "clic" para ingresar

**DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS**

- ▶ PREGUNTAS FRECUENTES
- ▶ DICTAMEN PREVIO
- ▶ RESERVAS DE DERECHOS
- ▶ RENOVACIÓN DE RESERVAS
- ▶ ANOTACIÓN MARGINAL
- ▶ COTEJO DE COPIAS
- ▶ SOLICITUD DE COPIAS
- ▶ NULIDAD DE RESERVAS DE DERECHOS
- ▶ CANCELACIÓN DE ACTOS EMITIDOS POR EL INDAUTOR

El paso siguiente será dirigirse al trámite deseado que en este caso será el de *Dictamen Previo*:

**DICTAMEN PREVIO**

**Dictamen Previo**

Le permitirá verificar antecedentes de Reservas de Derechos vigentes, las cuales pudieran ser un impedimento para la obtención de una igual o similar. El dictamen previo es muy recomendable, ya que si su solicitud de Reserva de Derechos es negada, el pago utilizado por el trámite en cuestión, se ejerce sin posibilidad a reembolso.

**Publicaciones periódicas**  
(Periódicos, revistas, suplementos, etc.)

**Difusiones periódicas**  
(Programas de TV, radio, Difusión Vía Red de Cómputo p/ejem. Publicaciones Electrónicas.)

**Personajes Humanos de Caracterización, Ficticios o Simbólicos.**  
(luchadores, caricaturas, superhéroes, etc.)

**Personas o Grupos dedicadas a Actividades Artísticas.**  
(cantantes, intérpretes, músicos, etc.)

**Promociones Publicitarias**  
(Art. 173, Fracción V de la LFDA)

**DICTAMEN PREVIO**

Selecione según su caso, posicionar el cursor sobre el trámite de su interés, y dar "clic" para ingresar

Ahí deberá elegir la opción de difusiones periódicas:

**DICTAMEN PREVIO PARA DIFUSIONES PERIÓDICAS**

**Difusiones periódicas**

Son aquellas que son emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse bajo un medio.

Incluye:

- ▶ Programa de TV
- ▶ Programa de Radio
- ▶ Difusión Vía Red de Cómputo p/ejem. Publicaciones electrónicas

Es importante considerar que el INDAUTOR no protege "dominios de internet".

Por consiguiente, usted deberá plasmar el título de su difusión periódica, tal y como se apreciará en el cabezal de la misma.

**Documentos Requeridos**

Formatos y costos

Guía de llenado de formatos

Género y especie

Para obtener información general, costos, y descargar formatos, dar "clic" sobre lo correspondiente

Ahí el abogado encontrará la opción de formatos y costos:

**FORMATOS Y COSTOS:**

Importante: Para descargar los formatos y hoja de ayuda para el pago correspondiente, posicionar el cursor sobre los mismos y dar "clic"

**TRÁMITE Y COSTO**

Dictamen Previo para Difusiones Periódicas  
\$187.00 M.N.  
[Hoja de ayuda para pago](#)  
Puede realizar su pago en cualquier institución bancaria

**DESCARGA DE FORMATOS**  
RD-01-02

  
WORD

  
PDF

  
JPG  
Frontal

  
JPG  
Posterior

**FORMATOS Y COSTOS**

▶ DICTAMEN PREVIO PARA DIFUSIONES PERIÓDICAS

El abogado podrá elegir el formato en el que prefiere requisitar el formato correspondiente, se recomienda utilizar el formato en Word puesto que es mucho más fácil su llenado en ese formato.

Es útil destacar que para la presentación de éste trámite, el abogado no requiere presentarlo en representación de su cliente, puede presentarlo por propio derecho para disminuir el número de documentos que deberá exhibir ante INDAUTOR para acreditar su personalidad y por supuesto ahorrar en gastos por cotejo de los referidos documentos.

En ese sentido, únicamente será necesario que el abogado manifieste:

- sus datos
- la denominación de la cual requiere el dictamen previo
- la clave 203 que corresponde a la especie vía red de cómputo y,
- anexe el pago de derechos correspondiente

El formato actual luce como se muestra en el Anexo I del presente Manual, mismo que podrá ser consultado en la parte final del mismo.

El INDAUTOR emitirá su respuesta en un término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación del trámite de referencia.

En caso que el dictamen previo salga favorable, es decir, que el INDAUTOR informe que no existe Reserva de Derechos idéntica o similar en grado de confusión otorgada a alguna persona, se podrá entonces iniciar el trámite de Reserva de Derechos en el género difusión, especie vía red de cómputo.

Al igual que en la búsqueda marcaría en caso que el resultado del dictamen previo sea desfavorable el abogado podrá estudiar la posibilidad de iniciar una acción de nulidad de la Reserva que le implique obstáculo en caso de ser procedente que se explica en el siguiente apartado del presente manual.

## **2. Acciones legales a iniciar en Marcas, Nombres de Dominio y Reservas de derecho:**

### **A. Acciones legales en Marcas**

Las acciones que se podrán intentar son las de caducidad o nulidad contra la Marca registrada con anterioridad.

#### *Caducidad:*

Previo al inicio de esta acción el abogado deberá hacer una investigación de uso de la Marca obstáculo, dado que aun cuando en la base de datos del IMPI, MARCANET, aparezca como una Marca vigente, ello no implica que en efecto la Marca se encuentre en uso.

El resultado que señala MARCANET únicamente corresponde a que la Marca registrada se encuentre dentro de su término de vigencia, es decir, que los 10 años de vigencia aún no fenecen por lo que la Marca se encuentra vigente.

Es por lo anterior que aun cuando la Marca aparezca como vigente, es importante, que se haga una investigación de uso real de la Marca obstáculo.

La investigación de uso se puede hacer por medio de la búsqueda de la Marca en Internet, la búsqueda de productos o servicios según sea el caso en el mercado.

- Búsqueda de la Marca en Internet.

Esto se puede hacer mediante la búsqueda de la denominación registrada en motores de búsqueda de Internet como pueden ser GOOGLE, BING, YAHOO, etcétera.

Los resultados de la citada búsqueda se podrán hacer constar en una fe de hechos que se exhibirá en el procedimiento de caducidad ante el IMPI, en el caso de que como resultado de dicha búsqueda no se encuentren resultados que impliquen el uso de la Marca.

- Búsqueda de productos o servicios según sea el caso en el mercado.

Esta búsqueda se podrá hacer también mediante una fe de hechos que podrá encomendarse a un corredor público en el que se hará una búsqueda en diversos establecimientos de los productos que son supuestamente amparados por la Marca registrada.

Una vez hechas las búsquedas correspondientes y en caso que no se encuentre evidencia de uso real de la Marca registrada podrá iniciar la acción de caducidad referida.

Esta acción podrá iniciarse de conformidad con el artículo 152 fracción II de la LPI que a la letra dispone:

**Artículo 152.-** *El registro caducará en los siguientes casos:*

*II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.*

En este procedimiento ante el IMPI, el abogado hará valer que la Marca que pretende se declare caduca, no ha sido usada por su titular durante tres años consecutivos previos a la presentación de la solicitud.

Por su parte el titular de la Marca registrada deberá acreditar ante el IMPI, que la Marca está siendo efectivamente usada.

Si se logra obtener la declaratoria de caducidad, una vez obtenida se podrá iniciar el trámite de registro marcario deseado.

Cabe destacar que contra la declaratoria de caducidad que emita el IMPI, el titular de la Marca caduca podrá interponer los siguientes recursos:

- 1) Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a efecto de revertir la decisión del IMPI y conservar la Marca.

Tanto en el caso que se obtenga un resultado desfavorable al cliente en el juicio de nulidad como si es desfavorable para el titular de la Marca caduca, se podrá interponer juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados a efecto de revertir la decisión del TFJFA.

Para el inicio del juicio de nulidad el abogado contará con un término de 45 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en su caso hubiere emitido el IMPI.

Cabe destacar que para que el juicio culmine se toma un término aproximado de un año.

- 2) Juicio de amparo. El abogado lo interpondrá en caso que la resolución del TFJFA no le sea favorable al cliente.

El abogado contará con un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución del TFJFA y en la demanda se hará valer cuáles son las violaciones constitucionales en las que en su caso el Tribunal hubiere incurrido en su conocimiento del juicio de nulidad.

Esta fase tomará aproximadamente cuatro meses para obtener una sentencia.

- 3) Ambas partes tendrán como último recurso de defensa el juicio de amparo en revisión ante la Suprema Corte de la Nación.

Lo anterior permite observar al abogado y a su cliente, la importancia de realizar un estudio previo al lanzamiento de la difusión vía red de cómputo puesto que la interposición y seguimiento de cada una de las acciones legales antes descritas lleva como mínimo dos años.

#### *Nulidad:*

Por otro lado, la segunda acción que el abogado podrá intentar en beneficio de su cliente será la acción de nulidad, cuyo prerrequisito será que el cliente cuente con un uso anterior a la fecha de primer uso manifestada en el registro vigente.

Las fracciones del artículo 151 de la LPI aplicables para esta acción son:

***Artículo 151.-*** *El registro de una marca será nulo cuando:*

*1.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.*

*II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;*

*Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.*

Tal como en líneas previas se señaló, la fracción I podrá hacerse valer en relación a la prohibición prevista en el artículo 90 fracción XIII de la LPI, para los casos en que ya se cuente con una Reserva de Derechos previo al trámite marcario intentado. Es decir, se hará valer el derecho exclusivo que nuestro cliente tiene en su favor, en virtud de la Reserva de Derechos otorgada por el INDAUTOR en fecha previa a la del otorgamiento de la Marca o de la fecha de primer uso manifestado en la solicitud de registro de la Marca.

Se destaca que esta acción no es ejercitable en los casos en que la consulta por parte del cliente llega a manos del abogado de forma previa al lanzamiento de la difusión vía red de cómputo puesto que en este escenario, el cliente aún no contaría con ningún derecho exclusivo sobre la denominación con la que pretende identificar su difusión.

Esta acción sólo será ejercitable en los casos en que el cliente ya cuenta con un certificado de Reserva de Derechos en su favor, misma que como se ha mencionado, deberá haber sido emitido con fecha previa a la fecha de otorgamiento de la Marca del tercero o de la fecha de primer uso manifestada por este en la solicitud de registro.

Por lo que hace a la fracción II: Esta acción podrá iniciarse en los casos en que la consulta del cliente llega al abogado una vez que la difusión vía red de cómputo ha sido lanzada pero aún no se cuenta con derechos exclusivos constituidos en México en su favor.

Durante el procedimiento de nulidad, se deberá acreditar ante el IMPI que se ha hecho uso de la denominación registrada como Marca o de una similar en grado de confusión, ya sea en México o en el extranjero en forma ininterrumpida desde fecha previa a la de presentación de la solicitud de la Marca registrada o bien de la fecha de primer uso manifestada por el tercero titular de la Marca en su solicitud. En caso de que el cliente cuente con el registro de Marca de la denominación deseada en el extranjero, este título servirá como prueba y por tanto deberá exhibirse en el procedimiento de nulidad ante el IMPI.

Cabe destacar que lo mejor es que se cuente con un uso en México puesto que es precisamente en el país en donde se pretende hacer uso de la Marca.

También servirá exhibir el uso de tal denominación en Internet para distinguir los productos o servicios de nuestro cliente.

El uso de tal denominación en Internet se podrá hacer mediante una fe de hechos del sitio o sitios web en donde se encuentre la difusión vía red de cómputo así como de los sitios web en donde se publicita y los motores de búsqueda en que aparece.

Una vez que se obtenga la declaración de nulidad del registro marcario se podrá proceder a tramitar la Marca en favor del cliente, nuevamente se resalta que previo a que quede firme la declaración de nulidad, seguramente se tendrá que pasar por los siguientes juicios:

- 1) De nulidad ante el TFJFA: Este juicio será iniciado por el titular de la Marca nulificada o bien por el abogado representante del creador de la difusión vía red de cómputo en caso que no se obtenga la nulidad de la Marca registrada.
- 2) Juicios de amparo: Estos juicios podrán ser indirectos y directos.
  - Indirectos: Ante juzgados de distrito en caso que se presenten irregularidades en el procedimiento ante el IMPI o el TFJFA.

- Directos: Ante tribunales colegiados de circuito, para buscar revertir la decisión del TFJFA en caso de no obtener un resultado favorable para nuestro cliente, así como por el titular de la Marca en caso que el resultado del juicio de nulidad le sea adverso.
- 3) Recurso de revisión administrativa: Que podrá ser iniciado por el IMPI en caso que el TFJFA decida declarar la nulidad de la declaratoria de nulidad de la Marca obtenida por nuestro cliente, lo cual será intentado por el Instituto para defender ante el poder judicial de la federación su decisión.
- 4) Amparo en Revisión: Esta sería la última instancia que se ventilará ante la SCJN para revertir la decisión del tribunal colegiado en el amparo en caso que sea desfavorable a nuestro cliente o bien al titular de la Marca.

Los plazos de duración de cada una de las fases son los mismos que para la caducidad, aproximadamente dos años, a los cuales habría que aumentarle alrededor de un año por cada amparo indirecto que en su caso sea necesario tramitar.

Con lo anterior nuevamente se deja de manifiesto la idoneidad de contar con un examen previo al lanzamiento de la difusión vía red de cómputo que se pretende proteger a efecto de evitar los largos caminos a transitar y los gastos en que el cliente incurrirá al tener que cubrir a sus abogados para lograr ser el único titular de derechos exclusivos sobre denominación con la que pretende amparar su difusión vía red de cómputo y así facilitar y asegurar el libre desarrollo de su actividad comercial.

#### B. Acciones legales en Nombres de Dominio

##### *Procedimiento LDRP:*

Este procedimiento será una herramienta útil para el abogado siempre que cuente con los elementos necesarios para iniciarla, tales elementos son:

- i. Que su cliente cuente con algún registro marcario o bien con la Reserva de Derechos al uso exclusivo para difusión vía red de cómputo.
- ii. Que el registro que el cliente tenga en su favor (Marca o Reserva) sea de fecha previa a la fecha de adquisición del nombre de dominio del cual se pretenda la transferencia.

En el caso de que se tenga un registro marcario las fechas a tomar en cuenta son la fecha de otorgamiento de la Marca por parte del IMPI y la fecha de primer uso manifestada en la solicitud de Marca, esto dado que si se diera el caso que la fecha de otorgamiento de la Marca no es previa a la fecha de adquisición del nombre de dominio por parte del tercero, entonces se podría hacer valer la fecha de primer uso manifestada en la solicitud de registro de Marca siempre que esta sí sea una fecha previa a la fecha de adquisición del Nombre de Dominio deseado.

Durante este procedimiento, el abogado deberá acreditar lo siguiente:

1. Que el Nombre de Dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una Marca de productos o de servicios registrada, o Reserva de Derechos sobre la que el cliente tiene derechos exclusivos; y
2. Que titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio; y
3. Que el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Para acreditar el primer punto basta con el documento base de la acción en el procedimiento, es decir, ya sea el título marcario o bien el Certificado de Reserva; en ellos se podrá observar que el Título de la Marca o bien de la Reserva coincide con la denominación registrada como Nombre de Dominio por el tercero.

Para probar el segundo punto el abogado deberá acreditar que el titular del Nombre de Dominio no cuenta con ningún derecho exclusivo sobre la denominación lo cual podrá hacer mediante la presentación de una fe de hechos en la que se mostrará el resultado de la búsqueda de la denominación registrada como Nombre de Dominio en la que no surja ningún resultado de Marcas registradas ante el IMPI en favor del titular del dominio.

Asimismo se podrá exhibir el oficio que emita el INDAUTOR como resultado a un trámite de dictamen previo de la denominación como Reserva de Derechos en la que el resultado sea que no existe la denominación registrada en favor del titular del Nombre de Dominio.

Ambos documentos harán prueba plena de que el titular del Dominio no cuenta con derechos exclusivos sobre denominación que constituye el Nombre de Dominio registrado.

Por su parte el inciso c. del artículo 1 de la Política LDRP a la letra dispone:

*c. Derechos e intereses legítimos.*

*Se demostrarán derechos y legítimos intereses sobre el nombre de dominio cuando se presenten cualquiera de las circunstancias que de manera enunciativa más no limitativa se presentan a continuación:*

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;*
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o*
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.*

El abogado podrá seguir los siguientes pasos para acreditar los supuestos previstos en el inciso referido:

- i. Respecto al punto de que el titular del nombre de dominio antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado el nombre de dominio, o a que se ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos.

En este supuesto el abogado podrá acreditar que si bien no posee el nombre de dominio deseado, si hace uso de la denominación que identifica al nombre de dominio mediante el uso de la Reserva de Derechos que hubiere obtenido de forma previa a la fecha de adquisición del nombre de dominio por parte del tercero.

Asimismo se deberá revisar el contenido del nombre de dominio a efecto de verificar si en realidad el nombre de dominio tiene contenido puesto que en muchos casos los sitios web se encuentran vacíos.

Si se presenta el caso referido, se podrá exhibir la impresión de pantalla del sitio web o si se desea hacer una fe de hechos sobre la falta de contenido del sitio web, esto servirá para que acreditar que el titular del nombre dominio únicamente lo retiene (acción conocida como ciberocupación), sin hacer uso del mismo para comercializar ningún tipo de producto o servicios o para la transmisión de alguna difusión vía red de cómputo.

Esto se ve reforzado por la siguiente resolución de la OMPI:

*B. Derechos o intereses legítimos*

*El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. El Promovente asevera que el Titular no tiene relación alguna con la marca CARTIER, y que el Promovente no ha otorgado al Titular licencia o autorización alguna para poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa.*

*El Promovente cita dos casos cuya resolución fue adversa para el Titular por haber registrado y usado nombres de dominio que afectaban derechos marcarios de terceros, y asevera que se trata de un ciberocupa profesional.*

*Ha quedado acreditado que la marca CARTIER del Promovente se encuentra registrada en México, y que tal registro se remonta a muchos años antes que la creación del nombre de dominio en disputa, además de que la marca del Promovente es ampliamente conocida a nivel internacional y que sus productos se comercializan en diversos puntos de venta en México y otros países.*

*El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en el que se muestran, entre otros, enlaces publicitarios patrocinados para joyería, relojes Cartier y de otra marca, réplica de relojes, etc., alegando que ello no constituye un uso legítimo ni de buena fe.*

*De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.*

*En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.<sup>25</sup>*

Para el segundo supuesto:

---

<sup>25</sup> Cartier International A.G. v. Jesús Navarro Saracibar, Cartier, Caso No. DMX2014-0002, disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0002>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

Respecto a que el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) sea conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos exclusivos mediante la obtención de algún registro marcario o de Reserva de Derechos, el abogado deberá realizar previo al inicio de la acción LDRP, una investigación que permita establecer que el titular del dominio no es identificado comúnmente con la denominación del nombre de dominio que corresponde a la Marca o Reserva de Derechos que el cliente (promovente del LDRP) tiene en su favor.<sup>26</sup>

Por último en lo que toca al tercer supuesto:

Respecto a que el titular del nombre de dominio hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la Marca registrada o Reserva de Derechos en cuestión con ánimo de lucro, el abogado deberá:

- Primero verificar si el nombre de dominio tiene algún contenido, es decir, que no se trate de un caso de ciberocupación, como se mencionó anteriormente, en cuyo caso se hará valer que simplemente no se hace uso del nombre de dominio.
- En caso que el nombre de dominio si tenga contenido, se deberá verificar si en el contenido existe algún material que permita acreditar que la intención del titular del nombre de dominio es desviar a los consumidores, es decir, que busca generar confusión en los visitantes del sitio web respecto a que existe algún tipo de relación entre el titular del nombre de dominio y el titular de la Marca registrada o la Reserva de Derechos o bien que los productos o servicios que en su caso se comercialicen en el sitio web, están amparados por la Marca registrada o que la difusión que ahí se presenta es la correspondiente a la Reserva de Derechos de nuestro cliente.

---

<sup>26</sup> Se destaca que en caso que el titular del nombre de dominio al contestar la solicitud, acredite que es conocido comúnmente con la denominación del nombre de dominio, nuestra acción LDRP podría tener un resultado desfavorable, puesto que eso acreditaría que el titular del nombre de dominio si tiene un interés legítimo en conservar el nombre de dominio y por tanto derecho a conservarlo.

En este caso el abogado al encontrar este tipo de contenido deberá proceder a realizar una fe de hechos sobre el contenido del nombre de dominio y exhibirla en el procedimiento LDRP para que el experto o el panel de expertos que decida, observe la intención del titular del nombre de dominio de colgarse de la Marca o la Reserva de Derechos para realizar sus actividades así como de confundir al consumidor.

Un ejemplo de esto es lo observado en la siguiente resolución de la OMPI:

*En esa página se comercializan diversos tipos de productos, incluyendo los de la Promovente y de sus competidores.*

*En casos como el presente, para determinar si el uso de los nombres de dominio en disputa es de buena fe, decisiones anteriores de Grupos de Expertos han fijado criterios que resultan aplicables a este asunto (ver Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903; Experian Information Solutions, Inc. c. Credit Research, Inc. Caso OMPI No. D2002-0095; Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc., Societe des Hotels Meridien, Westin Hotel Management L.P. c. Media Insight a/k/a Media Insights Caso OMPI No. D2010-0211):*

- *Para tener un uso legítimo, el Titular debe ofrecer los bienes de que se trate, pero ofrecer únicamente las marcas de la Promovente, para así evitar que se atraiga la atención de usuarios de las marcas de la Promovente y redirigirlos a sitios donde se comercialicen marcas de los Competidores del mismo. (Ver Nikon, Inc. c. Technilab, Caso OMPI No. D2000-1774).*
- *El Titular debe divulgar de manera exacta y precisa la relación del Titular con el dueño de las marcas comprendidas en el nombre de dominio en cuestión.*
- *El Titular debe evitar acaparar el mercado respecto de nombres de dominio para no privarle a la Promovente la posibilidad de reflejar sus*

*marcas en respectivos nombres de dominio (ver Magnum Piering, Inc. c. Mudjackers, Caso OMPI No. D2000-1525).*

*La Promovente señaló que la Titular no cuenta con autorización alguna para utilizar sus marcas... En esa página se comercializan productos no solamente de la Promovente, sino de sus competidores. Por tanto, a criterio de este Experto, este factor opera en contra del Titular.*

*La realidad es que la página del Titular ofrece productos de la Promovente, pero también de su competencia y eso puede ocasionar confusión entre el público usuario.*

*Por tanto, el segundo elemento del artículo 1.c. de la Política ha sido demostrado por la Promovente.<sup>27</sup>*

- Por último dentro de este supuesto encontramos que el abogado deberá verificar dentro del contenido del nombre de dominio si en su caso se busca dañar o empañar el buen nombre de la Marca o Reserva de Derechos.

En este caso el abogado también incluirá en su fe de hechos esta situación, en ella deberá constar que dentro del sitio web que se encuentra en el nombre de dominio, se difunden contenidos, (imágenes, comentarios, videos, publicidad, etcétera), tendientes a dañar la imagen de la Marca registrada del cliente o bien de la difusión vía red de cómputo amparada por la Reserva de Derechos del cliente.

Ejemplo de esto se puede observar en el siguiente fragmento de resolución de la OMPI:

*Los Promoventes acompañaron a su Solicitud una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en el que se muestran, entre otros, enlaces publicitarios patrocinados para cosméticos de otras marcas, alegando que con ello el*

---

<sup>27</sup> Schneider Electric S.A. c. Robert Vaughn, merlingerin, schneider-electric, squared y telemecanique, Caso No. DMX2014-0014, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0014>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

*Titular hace un mal uso del nombre de dominio en disputa. Este Experto considera que dicha conducta no constituye una oferta de buena fe de productos ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.*<sup>28</sup>

En lo que hace al uso de mala fe del nombre de dominio el inciso b del artículo 1 de la política LDRP a la letra dispone lo siguiente.

Pruebas del registro o utilización de mala fe.

*b. Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:*

- i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o*
- ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o*
- iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o*

---

<sup>28</sup> Natura Cosméticos S/A, Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. c. Alan Chávez, naturacosmeticos, Caso No. DMX2014-0007, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0007>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

*iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.*

Respecto al primer punto se refiere al titular del nombre de dominio que lo adquiere con la única intención de ofrecerlo posteriormente en venta al titular de la Marca registrada o de la Reserva de Derechos (el cliente).

En el caso referido, el abogado del titular de la Marca o Reserva de derechos debe previo a la presentación del procedimiento LDRP enviar al titular del nombre de dominio una carta de cese de uso del mismo haciéndole saber que el cliente es el titular de derechos exclusivos sobre la denominación usada en el nombre de dominio en virtud de ser titular de un registro marcario o una Reserva de Derechos.

En dicha carta de cese de uso se debe requerir la cesión del nombre de dominio en favor del cliente (titular de la Marca o Reserva de Derechos), sin ofrecer ninguna cantidad de dinero o contraprestación alguna por la transferencia del nombre de dominio.

Lo anterior con el objetivo de lograr que cuando el titular del nombre de dominio conteste, sea él quien solicite una cantidad de dinero por la cesión del nombre de dominio en cuestión.

Una vez obtenida la respuesta del titular del nombre de dominio será cuando contaremos con la prueba del supuesto previsto por el numeral uno referido por lo que podremos acreditar en el procedimiento LDRP que el nombre de dominio fue adquirido por su titular con el objetivo de venderlo con posterioridad.

Por su parte en lo que respecta al segundo supuesto sobre que el titular del nombre de dominio lo haya registrado a fin de impedir que el titular de la Marca o Reserva de Derechos

refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, si es el caso el abogado podrá acreditar tal situación en dos formas:

- En el caso que el nombre dominio no tenga ningún contenido, el abogado podrá acreditar que el titular del nombre de dominio únicamente está reteniéndolo (ciberocupación), sin hacer uso alguno del mismo, con lo que en definitiva impide a su cliente (titular de la Marca o Reserva de Derechos de difusión periódica vía red de cómputo) dar a conocer su difusión mediante el nombre de dominio coincidente con su Reserva de Derechos o Marca.

En este caso también será útil hacer constar que la difusión en su caso se da a conocer al público mediante un sitio web alojado en un nombre de dominio no coincidente con la denominación reservada o registrada como Marca, con lo que se acreditaría que debido a que el titular de los derechos exclusivos sobre tal denominación no ha podido obtener el nombre de dominio en disputa, se ha visto obligado a hacer uso de un nombre de dominio diverso para dar a conocer su difusión vía red de cómputo.

Esta situación se puede observarse en la siguiente resolución de la OMPI:

*Este Experto considera que las marcas del Promovente son ampliamente conocidas en territorio mexicano, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y sus marcas.*

*Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el Promovente y sus marcas antes citadas, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.*

*En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.<sup>29</sup>*

- Otra forma será en el caso en que el nombre de dominio en disputa si tenga contenido y este no tenga relación alguna con la denominación que lo identifica, es decir, que en el contenido (imágenes, escritos, vídeos, etcétera), no se observa en ningún sitio la denominación del nombre de dominio.

Una vez más la herramienta más útil para acreditar esta situación es exhibir las impresiones de pantalla del sitio web o bien (según sea el presupuesto con el que cuente el cliente) la realización de una fe de hechos en la que conste tal situación.

En este caso también se podrá hacer valer que nuestro cliente (titular de la Marca o Reserva de Derechos), al no poder obtener el nombre de dominio en disputa, ha tenido que dar a conocer su difusión vía red de cómputo mediante el uso de un nombre de dominio diverso.

Lo anterior también se podrá exhibir únicamente mediante la impresión de pantallas del sitio web en el que se pone a disposición del público la difusión vía red de cómputo o bien mediante una fe de hechos.

En el supuesto previsto en el numeral iii del inciso b sobre que el nombre de dominio se hubiere registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, se tendrá que acreditar que en efecto el titular del nombre de dominio es competidor del titular de la Marca o Reserva de Derechos, lo cual se podría hacer mediante la exhibición de cualquier documento que permita observar al o los expertos que decidirán la disputa que el titular del nombre de dominio tiene la misma actividad profesional o comercial que nuestro cliente.

Por último respecto al supuesto previsto por el numeral iv:

*Uso el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la*

---

<sup>29</sup> Wal-Mart Stores, Inc. c. Oscar Espinosa Meneses, walmart, Caso No. DMX2014-0021, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0021>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

*denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.*

Este supuesto se dará cuando el titular del dominio mediante el uso del mismo busqué y logre confundir a sus usuarios respecto a que sus contenidos difundidos y que se ponen a la venta en el referido sitio web, pertenecen o guardan relación con la Reserva de Derechos de nuestro cliente.

Nuevamente es de señalarse que esto se podrá hacer mediante la exhibición de las impresiones de pantalla del sitio web o bien mediante una fe de hechos.

Asimismo se recomienda que dentro del escrito de solicitud de resolución de controversia se solicite al o los expertos que resolverán que realicen una inspección ocular al nombre de dominio del que se pretende su transferencia.

Una vez seguido todo el procedimiento, si se tiene éxito, se obtendrá la transferencia o cesión del nombre de dominio en favor del cliente, lo que permitirá entonces que se logre la protección integral de la difusión vía red de cómputo del cliente.

En cuanto a costos es importante destacar que la consulta de la base de datos WHOIS de cualquier registrar no tiene costo alguno, nuevamente el costo mayor es para el cliente dado que es él quien en su caso deberá cubrir no sólo los montos de la adquisición de los Nombres de Dominio que se encuentren disponibles sino también los montos de las tasas a cubrir a la OMPI por el trámite del procedimiento LDRP más, por supuesto, los honorarios de su abogado.

### C. Acciones legales en Reservas de Derechos

En materia de Reservas de Derechos la acción que se podría intentar es la de nulidad, se destaca que esta acción sólo podrá intentarse en los casos en que la consulta del cliente llegue al abogado de forma posterior al lanzamiento de la difusión vía red de cómputo que se pretenda proteger, es decir, que la difusión ya esté a disposición del público mediante algún sitio web.

En este caso el abogado podrá intentar la acción de nulidad de la Reserva obstáculo únicamente si la difusión ha sido puesta a disposición del público con fecha previa a la de la emisión del Certificado de la Reserva que se pretende nulificar.

En ese sentido la acción de nulidad podrá iniciarse ante el INDAUTOR con fundamento en la fracción III del artículo 183 de la LFDA que a la letra dispone:

**Artículo 183.-** *Las reservas de derechos serán nulas cuando:*

*Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.*

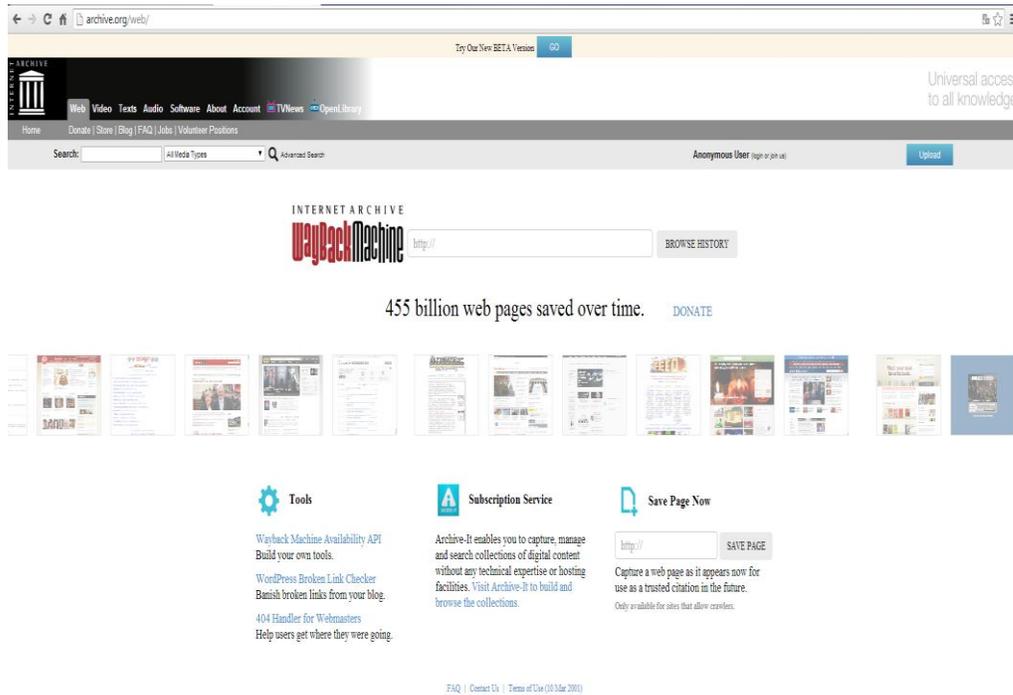
En este procedimiento ante el INDAUTOR el abogado deberá acreditar que la denominación que ha sido reservada en favor del tercero, ha sido usada por su cliente de forma constante e ininterrumpida en el país (México) desde fecha previa a la fecha de concesión de la Reserva que se pretende nulificar.

El uso previo referido se podrá acreditar mediante una fe de hechos en la que consten las diversas publicaciones que se han hecho en el sitio web de la difusión periódica vía red de cómputo. En esta fe de hechos se deberá incluir el mayor número de publicaciones de la difusión a efecto de acreditar el uno *“ininterrumpido”* de la denominación reservada.

También podrán ofrecerse como pruebas:

- Publicidad en la que se observen las fechas: Pueden ser folletos, carteles, trípticos, publicaciones en periódicos o revistas y publicidad digital, es decir, cualquier anuncio o banner que aparezca en la internet publicitando la difusión vía red de cómputo que se pretende proteger en favor del cliente.
- Contratos celebrados respecto a la difusión.
- Inspección ocular del sitio web en el que el cliente comercializa o publica su difusión vía red de cómputo.

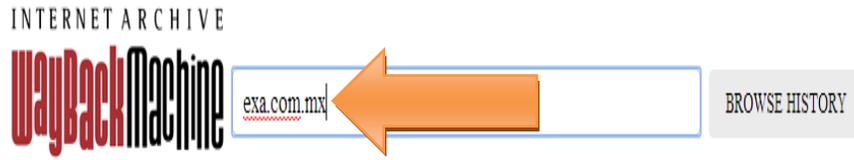
En este punto se sugiere que también se ofrezca como prueba la inspección ocular de la búsqueda de la página web en donde se comercializa o publica la difusión del cliente en la herramienta WAYBACK MACHINE que se encuentra en el URL [archive.org/web/](http://archive.org/web/) como a continuación se muestra:



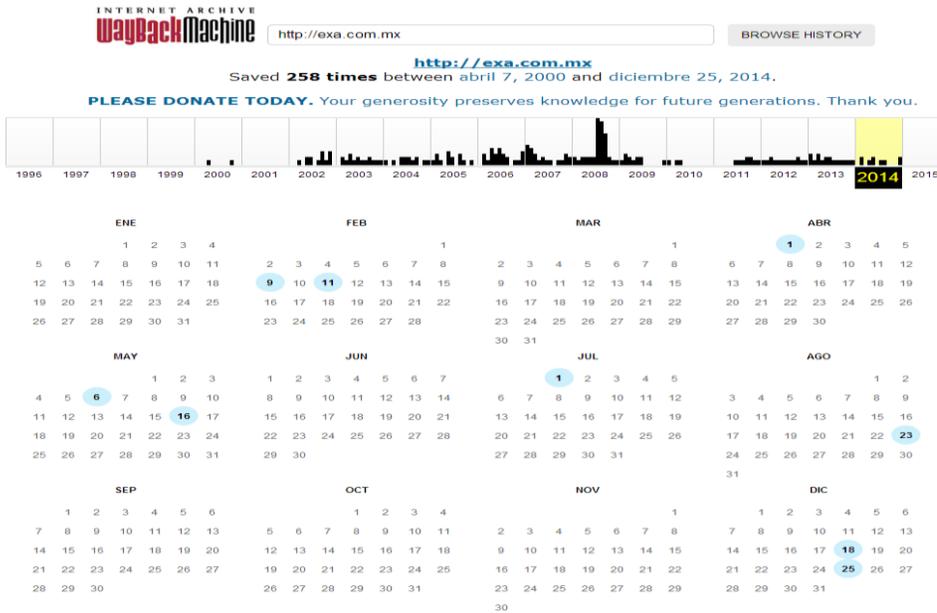
Es muy importante que al ofrecer esta prueba el abogado sea preciso al señalar qué es exactamente lo que debe hacer el funcionario del INDAUTOR al usar esta herramienta y que lo que se pretende acreditar es que en efecto la denominación que se pretende reservar ha sido usada por nuestro cliente de forma ininterrumpida en México desde antes de la fecha de otorgamiento de la Reserva en favor del tercero.

Es muy útil que al ofrecer la prueba se establezcan los pasos que el funcionario del INDAUTOR (también podrá hacerse en los procedimientos ante el IMPI), deberá realizar durante la inspección judicial como a continuación se muestra:

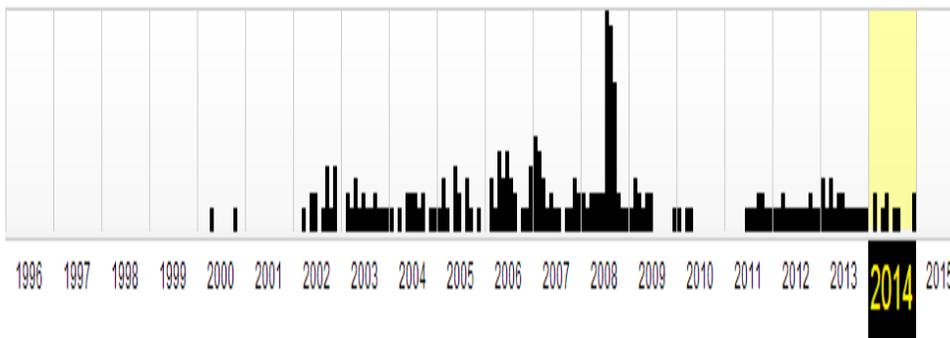
1. El funcionario deberá ingresar al URL <http://archive.org/web/>
2. Una vez en el sitio web, deberá ir a la barra de *Browse History*, e ingresar el URL del sitio web donde se publica la difusión vía red de cómputo del cliente:



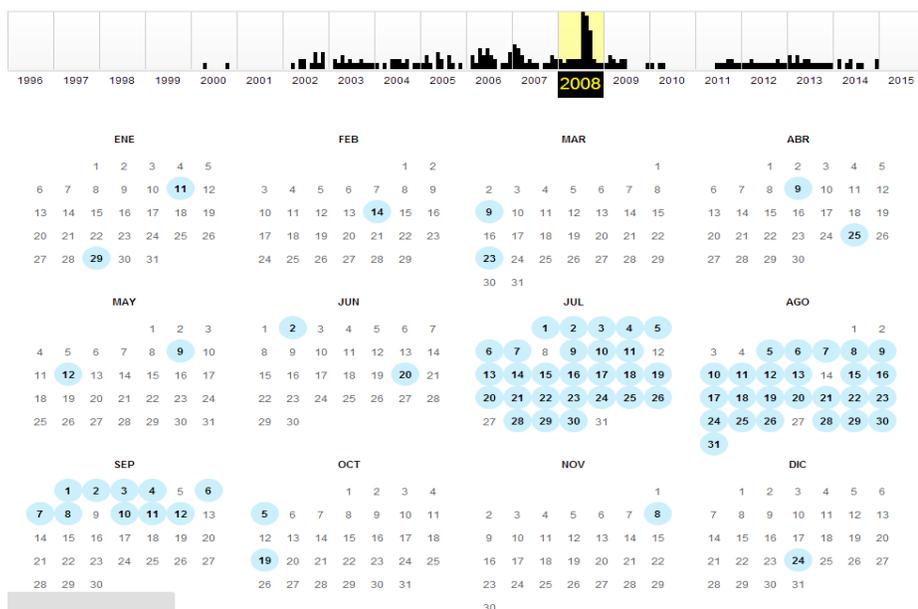
3. Aparecerá una línea del tiempo en el que se podrá observar a partir de qué año se tienen registros del sitio web:



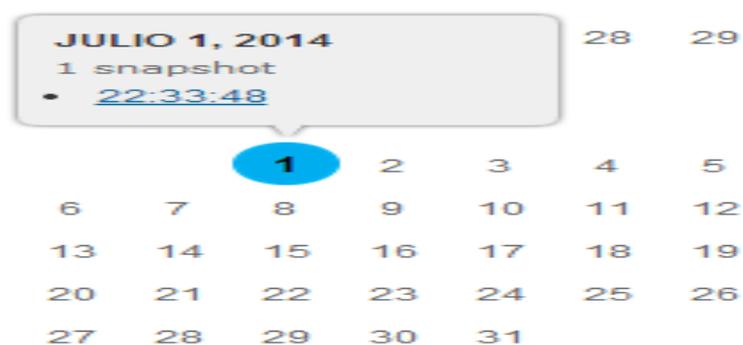
En la imagen se puede observar que en el caso de la denominación EXA que pretende reservarse en favor de nuestro cliente, es desde el año 2000 que se tiene presencia en Internet.



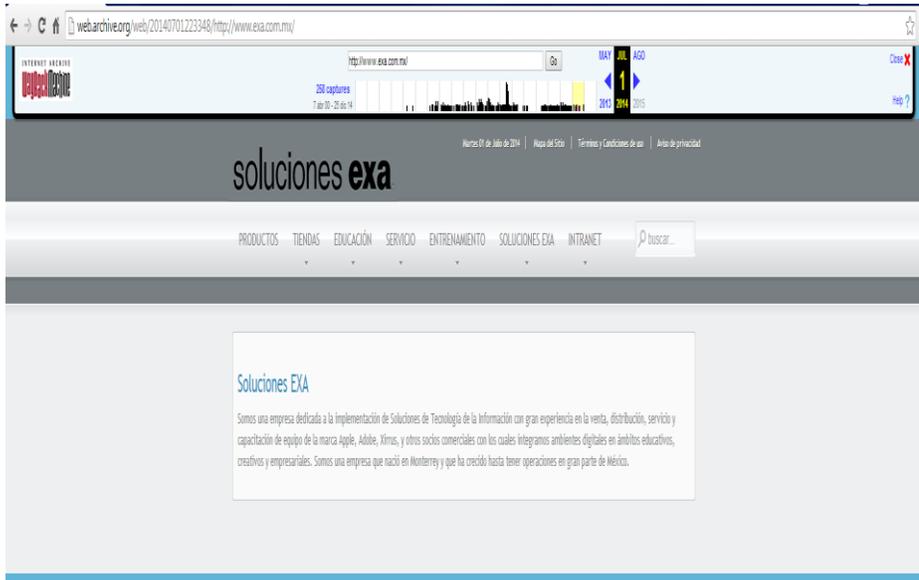
4. El funcionario deberá dar clic en cada uno de los años de la línea de tiempo en que aparece que hay registros para consultarlos como se muestra en el siguiente ejemplo:



5. Una vez en un año, el funcionario deberá posicionarse con el cursor en alguna fecha que aparezca en la página con círculo color azul para visualizar la hora en que fue captada la imagen del sitio web:



6. Posteriormente se deberá dar clic en el círculo azul para ingresar a la imagen del sitio web de esa fecha:



Una vez dentro del sitio web el funcionario podrá dar clic en cada una de las opciones que muestra el sitio web para verificar el uso de la denominación que se pretende reservar, en el presente ejemplo el uso de la denominación EXA se observa desde la página de inicio por lo que esto acredita que en efecto tal denominación se usa para identificar una difusión vía red de cómputo por parte del cliente.

- Cualquier otro documento en el que se observe el uso de la denominación en fecha previa a la de la concesión de la Reserva de Derechos que se pretende nulificar.

Cabe hacer mención que es recomendable que una vez que INDAUTOR emita el auto de admisión de la solicitud de nulidad se presente ante el mismo Instituto la solicitud de Reserva correspondiente, exhibiendo junto con ella, el auto de admisión y escrito de solicitud de suspensión del trámite de Reserva hasta en tanto se resuelva el procedimiento de nulidad que se encuentra en trámite.

Una vez que se obtenga la nulidad de la Reserva que implicaba el obstáculo para la obtención de la misma en favor de nuestro cliente, se podrá ingresar el escrito de

solicitud de levantamiento de suspensión para que se continúe con el trámite de Reserva de derechos.

Cabe destacar que como se mencionó en el apartado de procedimientos que el abogado tiene a su disposición para lograr la obtención de Marcas sobre la denominación deseada en favor de su cliente, es importante no perder de vista que aun cuando se obtenga la declaratoria de nulidad de la Reserva obstáculo, tendrá que esperar a que la resolución correspondiente del INDAUTOR, sea firme para lo cual se tendrá que pasar en su caso por un camino largo.

Antes de obtener la firmeza de la resolución de INDAUTOR el abogado podrá que pasar por las siguientes acciones:

- 1) Juicio de nulidad ante la Sala Especializada en materia de propiedad intelectual del TFJFA, que al igual que en las acciones marcarias, podrá ser intentado tanto por el titular de la Reserva que se declare nula como por el abogado en representación del cliente titular de la difusión vía red de cómputo que se pretende proteger mediante la obtención de la Reserva de derechos correspondiente.
- 2) Juicios de amparo:  
Indirectos en caso que se de alguna irregularidad tanto en el procedimiento de nulidad ante INDAUTOR como ante el TFJFA durante el juicio de nulidad y,  
Directos tendientes a revertir la resolución que en su caso emita el TFJFA en el juicio de nulidad correspondiente.  
Amparo en revisión: Para revertir la sentencia que el tribunal colegiado emita en el juicio de amparo directo.
- 3) Recurso de revisión administrativa que podrá ser intentado por la Secretaría de Educación Pública en representación de INDAUTOR para revertir la resolución que en su caso emita el TFJFA.

Por lo que hace a los tiempos, nuevamente se destaca que son aproximadamente dos años para todas las fases, exceptuando los amparos indirectos que en caso de presentarse como antes se mencionó implicarán aproximadamente un año más por cada amparo indirecto que se presente.

En cuanto a costos por la gestión del trámite de *Dictamen Previo* y por las diversas acciones a proseguir en caso de no disponibilidad de la denominación que se pretende reservar en favor del cliente, es importante destacar que por parte del abogado o el despacho, sea suyo o que colabore en él, no hay mayor gasto puesto que todos los gastos serán cubiertos por el cliente.

Es precisamente el cliente quien al momento de cubrir los honorarios al abogado cubrirá no sólo los derechos por el trámite del dictamen previo sino también los gastos en que incurra el abogado o el despacho para la preparación, presentación y seguimiento de cada una de las acciones administrativas y judiciales que en su caso sea necesario entablar para la obtención de la Reserva de Derechos deseada.

### **3. Propuesta de implementación**

El presente manual está planteado para implementarse por el abogado especialista en derecho de la propiedad intelectual, ya sea independiente o bien colabore en un despacho, con el objetivo de hacerse más competitivo y dar valor agregado a su trabajo.

El momento idóneo de su implementación es al momento de recibir una consulta de algún cliente cuyo deseo sea gestionar la protección de su difusión vía red de cómputo. El escenario ideal es que la consulta del cliente debería llegar previo al lanzamiento de la difusión vía red de cómputo, sin embargo, con la vertiginosidad con la que hoy en día se manejan todos los nuevos proyectos es poco común que este presupuesto se cumpla.

No obstante haber planteado el escenario idóneo de recepción de la consulta, previo al lanzamiento de la difusión, se destaca que aun cuando al momento de recibir la consulta la

difusión ya haya sido lanzada, las recomendaciones planteadas en el presente manual son aplicables.

Tal como se plantea en el desarrollo del manual es importante que siempre, el primer paso en la atención de la consulta sea la búsqueda de la denominación planteada como nombre de la difusión vía red de cómputo en los diversos sistemas señalados en el manual:

La base de datos MARCANET del IMPI.

La base de datos WHOIS del registrador de Nombres de Dominio

La base de datos del INDAUTOR

Esto permitirá al abogado establecer la estrategia a seguir para lograr la protección integral de la difusión vía red de cómputo de su cliente.

No obstante que el manual se ha planteado con el objetivo de prevenir las colisiones de derechos por diversidad de titulares de Marcas, Reservas de Derechos y Nombres de Dominio en relación a denominaciones que dan nombre a difusiones vía red de cómputo (revistas digitales, programas de radio y televisión por internet), es importante señalar que con algunas modificaciones también será aplicable para la protección integral de muchas otras creaciones intelectuales de clientes por lo que el presente manual implica una herramienta de suma relevancia para lograr el desarrollo y crecimiento del abogado y su despacho.

#### ***4. Costos de implementación***

Una bondad en la implementación del presente manual no sólo estriba en lograr que el abogado en la materia sea más competitivo puesto que le facilitará el establecimiento de estrategias para lograr la protección integral de las difusiones vía red de cómputo de sus clientes, lo que sin duda le permitirá captar más clientes y por tanto incrementar sus ingresos, sino que también su implementación no implica mayores gastos.

Los gastos en que el abogado independiente o como miembro o titular de una firma únicamente serán gastos de administración es decir:

- Consumo de energía eléctrica por el uso de computadora e impresora.
- Transporte para acudir a INDAUTOR, IMPI y tribunales para realizar las gestiones que sean necesarias según sea el paso en el que se esté.
- Gastos de copias certificadas y fes de hechos en caso de ser necesarios en alguna de las etapas que se seguirán para la protección integral de la difusión vía red de cómputo del cliente.

Es importante destacar que estos gastos serán recuperados por el abogado puesto que se incluirán en los honorarios que se cobrarán al cliente por los servicios prestados.

Asimismo el abogado en cada una de las etapas a seguir podrá previo a erogar alguna cantidad por concepto de copias o fes de hechos podrá cobrarlos directamente al cliente para cubrirlos a la institución, notario o corredor de que se trate.

## V. CONCLUSIONES:

La aportación que se logra con la implementación del presente manual es facilitar el actuar del abogado al momento de abordar las consultas de clientes creadores de difusiones vía red de cómputo que tienen como objetivo obtener su protección mediante la constitución de derechos exclusivos como son las Marcas y las Reservas de Derechos y como complemento la obtención de Nombres de Dominio necesarios para la puesta a disposición del público de la referida difusión.

Una vez que el abogado haya logrado unificar la titularidad tanto de derechos marcarios como de Reserva de Derechos con la titularidad de los Nombres de Dominio .com.mx (y en su caso los demás que resulten necesarios para la protección idónea de la difusión vía red de cómputo del cliente), es que el objetivo de proteger de forma integral la difusión del cliente se considerará cumplido.

La aportación del presente manual es servir de apoyo y guía para los abogados con actividad en propiedad intelectual, ya sean consultores independientes o bien colaboradores o socios de despachos especializados en la materia a efecto de que en el abordaje cotidiano de las consultas de sus clientes con proyectos de difusiones vía red de cómputo, busquen como primer objetivo prevenir la colisión de las tres figuras referidas a lo largo del manual.

Mediante la consulta del presente manual, el abogado podrá encontrar de forma sencilla, los pasos que se deberán seguir para la correcta atención de sus clientes lo que le permitirá una vez realizados cada uno de los pasos, determinar los riesgos que en su caso podrá tomar al proceder a la obtención de las Marcas (ya se vio que se debe obtener varias clases), la obtención de la Reserva de Derechos correspondiente y los Nombres de Dominio que resulten convenientes a su cliente.

Como se menciona en el manual, los resultados de las diversas búsquedas detalladas en el apartado anterior, permitirán al abogado, visualizar los obstáculos que en su caso deberá enfrentar para lograr la protección integral de las difusiones vía red de cómputo de sus clientes.

Asimismo, el manual ha buscado introducir algunas recomendaciones para la interposición de recursos legales para hacer frente a la colisión de derechos a la que pudiera enfrentarse el abogado en el camino de buscar proteger las difusiones vía red de cómputo de sus clientes.

Con esto se ha buscado facilitar la actividad del abogado al indicarle cuáles son precisamente las acciones tanto administrativas como judiciales a las cuales podrá recurrir dándole también consejos sobre pruebas y estrategias a emplearse durante los procedimientos.

Dentro de las repercusiones que se encuentran de la correcta implementación del presente manual se encuentra lograr avanzar en la protección integral de las difusiones vía red de cómputo que hoy en día se enfrenta a diversas dificultades, por la falta de estudio por parte de los abogados en la materia.

El abogado que implementa el manual podrá generar tal conocimiento con base en la experiencia que irá adquiriendo mediante la aplicación de cada uno de los pasos propuestos.

Mediante la correcta aplicación del presente manual el abogado podrá cumplir el principal objetivo del proyecto que es, prevenir la colisión de derechos entre titulares de Marcas, Reservas de Derechos y Nombres de Dominio.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 2ª edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1992

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, Temas de Propiedad Industrial, 2ª edición, La Ley, España, 2007.

CRISTIANI, Julio Javier, “La reserva de derechos y su regulación en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Protección acumulado o conflicto por acumularse?”, Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998.

VIBES, Federico Pablo, El nombre de dominio de Internet; La Ley, Argentina, 2003.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, Estudios de derecho industrial y derecho de autor, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2009, Colección Internacional No. 18.

## VII. FUENTES CONSULTADAS

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, <http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/es>, fecha de consulta 19 de diciembre de 2014.

Código Francés de la Propiedad Intelectual,

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0844AF3D6194E44F75340656A6AFA132.tpdjo17v\\_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161690&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150205](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0844AF3D6194E44F75340656A6AFA132.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161690&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150205), fecha de consulta 18 de enero de 2015.

Ley de la Propiedad Industrial, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>, fecha de consulta 9 de marzo de 2015.

Ley Federal del Derecho de Autor,

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf), fecha de consulta 18 de enero de 2015.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA.pdf>, fecha de consulta 9 de marzo de 2015.

Ley de Amparo, [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp\\_140714.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_140714.pdf), fecha de consulta 9 de marzo de 2015.

Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), [http://www.registry.mx/jsf/static\\_content/domain/policies\\_second.jsf](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf), fecha de consulta 18 de enero de 2015.

Políticas generales de nombres de dominio .mx  
[http://www.registry.mx/jsf/static\\_content/domain/policies\\_first\\_new.jsf](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_first_new.jsf), fecha de consulta 18 de enero de 2015.

Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, [http://www.registry.mx/jsf/static\\_content/domain/policies\\_third\\_new.jsf](http://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_third_new.jsf), fecha de consulta 9 de marzo de 2015.

Cartier International A.G. v. Jesús Navarro Saracibar, Cartier, Caso No. DMX2014-0002, disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0002>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

Natura Cosméticos S/A, Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. c. Alan Chávez, naturacosmeticos, Caso No. DMX2014-0007, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0007>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

Schneider Electric S.A. c. Robert Vaughn, merlingerin, schneider-electric, squared y telemecanique, Caso No. DMX2014-0014, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0014>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

Wal-Mart Stores, Inc. c. Oscar Espinosa Meneses, walmart, Caso No. DMX2014-0021, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2014-0021>, fecha de consulta 10 de febrero de 2015.

Procedimientos UDRP <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>, fecha de consulta 9 de marzo de 2015.

ICANN <https://www.icann.org/es>, fecha de consulta 18 de enero de 2015.

**ANEXO I:  
FORMATO DE  
DICTAMEN PREVIO DE  
RESERVA DE DERECHOS**



## DIRECCION DE RESERVAS DE DERECHOS

SOLICITUD DE DICTAMEN PREVIO O  
RESERVA DE DERECHOS

No. de Trámite

RD-01-02

DEBERA LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE  
LEGIBLE, SIN TACHADURAS O ENMENDATURAS



INDICAR EL TIPO DE TRAMITE QUE SOLICITA:

DICTAMEN PREVIO

RESERVA

DATOS DEL SOLICITANTE (S)				Nacionalidad	Porcentaje de Participación **	
	Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno			
1	Nombre (s)					
	Denominación o Razón Social					
	1.-	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	%
	2.-	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	%
	3.-	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	%
	4.-	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	%
	5.-	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	%

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2	Calle y Número	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Colonia	<input type="checkbox"/>	C.P. <input type="checkbox"/>
	Delegación / Municipio	<input type="checkbox"/>	Tel.* <input type="checkbox"/>
	Entidad Federativa	<input type="checkbox"/>	Fax* <input type="checkbox"/>

REPRESENTANTE LEGAL

3	Nombre	Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno
	Teléfonos*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Fax*	<input type="checkbox"/>

TITULO, NOMBRE O DENOMINACIÓN QUE SOLICITA

4	<input type="text"/>	Clave de Género y Especie
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Consultar tabla

SI SU TRAMITE ES DE RESERVA DE DERECHOS

5	EN CASO DE HABER SOLICITADO DICTAMEN PREVIO, COPIA DEL MISMO O NUMERO Y FECHA DEL TRAMITE	
	No. <input type="text"/>	Fecha <input type="text"/>

\* Opcional

INDAUTOR-00-009  
INDAUTOR-00-014

\*\* Cuando se trate de más de un solicitante, indicar el porcentaje de participación, en caso contrario, se dividirá en partes iguales (art. 178 de la LFDA)

6

¿ Ha utilizado con anterioridad a la fecha de presentación de esta solicitud, el título, nombre o denominación y, en su caso, características que pretenden reservarse ?

Si  Lugar \_\_\_\_\_  
 No  Fecha \_\_\_\_\_

### SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

#### DICTAMEN PREVIO

- FORMATO RD-06 (REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS).
- FORMATO RD-07 (DIBUJO(S) O FOTOGRAFÍA(S) Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS, DEL PERSONAJE).
- FORMATO RD-08 (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA ORIGINALIDAD DE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA).
- ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE LA DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE DERECHOS (FORMA FISCAL NO. H5).

#### RESERVA DE DERECHOS

- DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL, EN SU CASO.
- DOCUMENTO QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL PODER EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR (ART. 19 LFDA).  
 NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: \_\_\_\_\_
- FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL SOLICITANTE Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- FORMATO RD-06 (REPRESENTACIÓN GRÁFICA PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS).
- FORMATO RD-07 (DIBUJO(S) O FOTOGRAFÍA(S) Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS, DEL PERSONAJE).
- FORMATO RD-08 (DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA ORIGINALIDAD DE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA).
- TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN ESCRITOS EN UN IDIOMA DISTINTO.
- ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE LA DECLARACIÓN GENERAL DE PAGO DE DERECHOS (FORMA FISCAL NO. H5).

OTROS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A SU SOLICITUD (ESPECIFICAR):

\_\_\_\_\_

Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que incurre quien declara con falsedad, manifiesto que son ciertos los datos anotados en esta solicitud y que no omito información alguna al respecto.

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Día

Mes

Año

Nombre y Firma del Solicitante o Representante Legal

Fecha de aprobación de la forma por parte de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la SEP: 4 de julio del 2000.

Fecha de aprobación de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 4 de julio del 2000.

Teléfonos para información y asesoría (TelSEP): 57 23 66 88 en el D.F. y área metropolitana, y en el interior de la República sin costo para el usuario 01 800 7 23 66 88.

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía – SACTEL a los teléfonos 54 80 20 00 en el Distrito Federal y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 800 00 148 00, o desde Estados Unidos y Canadá al 1 888 594 33 72.

#### ATENCIÓN AVISO

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 76° DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, ADMITIDA LA SOLICITUD EL INTERESADO CONTARA CON UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES EN EL CASO DE QUE EL TRAMITE SEA DE DICTAMEN PREVIO, PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN, TRATÁNDOSE DE PROMOCIONES PUBLICITARIAS Y PERSONAJES, EL PLAZO SE EXTENDERÁ POR TREINTA DIAS HABILES MAS, PARA EL CASO DE RESERVAS DE DERECHOS DE ACUERDO AL ART. 4°, EL INTERESADO CONTARA CON UN TERMINO DE 10 DIAS HABILES PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

EN EL ART. 70, SEGUNDO PARRAFO, DEL MISMO REGLAMENTO, SE NOTIFICA A TODOS AQUELLOS USUARIOS QUE OBTENGAN RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO EN EL GENERO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS, QUE POSTERIORMENTE DEBERAN REALIZAR LOS TRAMITES RELATIVOS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE LICITUD Y DE CONTENIDO ANTE LA COMISION CALIFICADORA DE PUBLICACIONES Y REVISTAS ILUSTRADAS, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN LOS TERMINOS DE LOS ART. 10 Y 13 DEL REGLAMENTO SOBRE PUBLICACIONES Y REVISTAS ILUSTRADAS, SE EXCEPTUA DE LO ANTERIOR A LAS RESERVAS QUE SE OBTENGAN PARA EL USO EXCLUSIVO DE TITULOS DE CABEZA DE COLUMNA.