



**INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

Posgrados

**“MANUAL DE INTEGRACIÓN DE PRUEBAS DE USO Y
PREPARACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”**

TIPO DE PROYECTO

Que para obtener el grado de MAESTRA EN DERECHO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Presenta:

Rosalba Elizalde Perdiz

Asesor:

Dr. Federico Lefranc W.

Ciudad de México, febrero de 2018.



Autorización de Impresión



C4

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Ciudad de México, 22 de marzo de 2018

La Gerencia de Capital Humano/ Gerencia de Investigación hacen constar que el proyecto terminal titulado:

"Manual de integración de pruebas de uso y su preparación para procedimientos contencioso administrativos de propiedad intelectual"

Desarrollada por el alumno

Nombre: Rosalba

Apellido paterno: Elizalde

Apellido materno: Perdiz

Desarrollado bajo la asesoría del:

Dr. Federico César Lefranc Weegan

Ha sido revisado y aprobado por miembro del Núcleo Académico Básico (NAB).

Por lo cual, se expide la presente autorización para impresión del proyecto terminal al que se ha hecho mención.

Vo. Bo.

Mtra. Patricia Ávila Muñoz
Gerencia de Capital Humano

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

Agradecimientos

Agradezco a Dios por darme la salud y la fuerza para estudiar, así como la voluntad para conseguir titularme de esta Maestría, particularmente en años que fueron complejos tanto familiar como profesionalmente.

Agradezco a mi familia por apoyarme para que continuase estudiando y alcanzara este meta, por tener paciencia los fines de semana y sobre todo por estar pendientes de mi bienestar, a pesar de las circunstancias y mis ausencias en momentos importantes.

Agradezco a Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, por admitirme para cursar su Maestría y darme la oportunidad de obtener el grado a través de la Maestría que tanto conocimiento me aportó.

Agradezco al Dr. Federico Lefranc por su apoyo y guía como mi asesor del trabajo que presento.

Agradezco a mis maestros por todo el conocimiento que me transmitieron y que ahora puedo aplicar en el ejercicio de mi profesión.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	
CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	5
CAPÍTULO 2. MODELO O METODOLOGÍA	13
CAPÍTULO 3. LOS OBJETIVOS DEL MANUAL	15
CAPÍTULO 4. FORMALIZACIÓN DEL MANUAL	16
CAPÍTULO 5. INTEGRACIÓN DEL TEXTO DEL MANUAL	20
5.1 JUSTIFICACIÓN	20
5.2 INTRODUCCIÓN.....	22
5.3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO.....	24
5.4 PERSONAS INVOLUCRADAS EN CADA PROCESO	25
5.5 USO DE LEYENDAS Y MONITOREO DE INTERNET.....	26
5.6 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTALES Y PRUEBAS, ASÍ COMO SU CONSERVACIÓN.....	29
5.7 LEGISLACIÓN APLICABLE.....	36
5.8 BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE PROMUEVEN O DESAHOGAN ANTE EL IMPI.....	37
5.9 BREVE EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS QUE SE PUEDEN PROMOVER ANTE EL INDA.....	48
5.10 EL MOMENTO PARA OFRECER LAS PRUEBAS.....	49
5.10.1 <i>Como deben ofrecerse las pruebas</i>	<i>50</i>
5.10.2 <i>Como se exhiben las pruebas.....</i>	<i>52</i>
5.10.3 <i>El tipo de pruebas admisibles de acuerdo con la Ley</i>	<i>52</i>
5.11 LOS DATOS PERSONALES QUE INVOLUCRAN EN LAS PRUEBAS	53
CONCLUSIONES.....	55
BIBLIOGRAFÍA.....	59

ANEXOS	64
ANEXO I GLOSARIO DE TÉRMINOS	64

Siglas y abreviaturas

ADMO: Administrativo.

ART: Artículo.

C: Por sus siglas en inglés *Copyright*.

CC: Código Civil.

CFPC: Código Federal de Procedimientos Civiles.

CFDI: Comprobante fiscal digital o digitalizado.

CCTLD: Por sus siglas en inglés *Country Code Top Domain*, en español Dominio de Alto Nivel de Código de País.

DA: Derechos de Autor.

DC: Derechos conexos o vecinos.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

FRACC: Fracción.

GTLD: Dominio de nivel superior.

HTML: Por sus siglas en inglés: *Hyper Text Markup Language*, en español: Lenguaje de marcas de hipertexto.

INDA: Instituto Nacional de Derecho de Autor.

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IP: *Internet Protocol*.

LFDA: Ley Federal de Derecho de Autor.

LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

LPI: Ley de Propiedad Industrial.

M: Marco.

MR: Marca Registrada.

NIC MÉXICO: *Network Information Center Mexico*.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

P: Página

PCT: Por sus siglas en inglés *Patent Cooperation Treaty* (Tratado de Cooperación de Patentes).

PI: Propiedad intelectual o en otros contextos, Propiedad Industrial.

PURC: Política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio.

RLDRP: Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

RLFDA: Reglamento de la LFDA.

RLPI: Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

TM: Por sus siglas en inglés, *Trademark*.

UE: Siglas de la Unión Europea.

WWW: Por sus siglas en inglés, *World Wide Web*, en español la red mundial.

Introducción

Para mi trabajo de titulación decidí realizar un documento que constituya una *solución estratégica empresarial*, toda vez que por el perfil de mis labores cotidianas, desarrollar esta clase de proyecto, como parte de la estrategia para la solución a una problemática recurrente, me permitirá elaborar un *Manual de Integración de Pruebas de Uso y Preparación para Procedimientos Contencioso Administrativos de Propiedad Intelectual*, en el que el propio Titular pueda identificar el tipo de documentales que pueden recabarse y prepararse para el caso de un *posible conflicto o disputa relacionado con los derechos de PI* (comprendiéndose entre ellos, registros de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, registros de obras, reservas de derechos y nombres de dominio).

Detecté la problemática desde que trabajaba como asociada en firmas de abogados dedicadas a la PI¹, no obstante que, con el transcurso de los años y el uso de Internet como medio de difusión publicitaria y comercialización, así como con la aparición de las redes sociales, se han agudizado las complicaciones; ello sin considerar la problemática que representan las facturas electrónicas o CFDI's que la autoridad no les confiere el valor probatorio que les corresponde por disposición expresa de la Ley de la materia², por tratarse de impresiones de archivos electrónicos.

Desde el inicio de mi práctica como litigante y asesor, recurrentemente, los clientes se presentaban con casos en los que no tenían ninguna idea de qué podrían usar como medios de prueba para defender sus pretensiones en un procedimiento

¹ La suscrita inicié mi práctica profesional en el año de 1994, mientras trabajaba en mi tesis, por lo que el total de años de experiencia son 22 años, en la práctica en el campo de la PI.

² La autoridad no conoce la forma adecuada de revisar el contenido de archivos digitales como los que se manejan en xml, únicamente conocen el tratamiento de las facturas en papel impreso que en el pasado se expedían y por lo tanto, desconocen que los archivos xml no son imprimibles que se pueden grabar y alterar, así como que para poder revisar su contenido se requiere de un experto en informática forense.

administrativo, ya sea que fuesen a iniciarlo o en su caso a defenderse, lo que para el abogado es un tema complejo, ya que es el que debe investigar o sondear al cliente y con base en la información que se le proporcione, solicitarle documentales, muestras físicas o ejemplares de publicaciones y todo aquello que considere que puede ser idóneo para acreditar los argumentos o extremos a probar en el procedimiento que se atenderá.

Es importante agregar que, constantemente, los clientes llegan con el abogado preocupados, nerviosos y altamente desorientados, no importa que sean los titulares de un registro de marca, de DA, o simplemente se encuentren debidamente legitimados para hacer el uso de los derechos que poseen sobre una figura de PI³, inclusive en ocasiones, como lo he constatado, se sienten amenazados por la actitud o conducta de quien es o será su contraparte, de manera que no pueden analizar la situación objetivamente.

En virtud de todo lo que he observado y experimentado al lado de los clientes a quienes he asistido a través de todos los años que tengo de experiencia litigiosa, considero importante proporcionarle al cliente un guía práctica, sencilla y básica de lo que pueden usar o preparar como pruebas para el caso de que tengan que enfrentar un procedimiento ya sea ante el IMPI⁴, el INDAUTOR o en su caso, ante el *Network Information Center México*, conocido como NIC MEXICO⁵ o el *Centro de*

³ En materia de Signos Distintivos, tanto en la LPI como en el Convenio de París y otros Tratados Internacionales, se reconoce el mejor derecho de uso de un signo distintivo, el que es oponible contra terceros que obtengan un registro.

⁴ El IMPI cuenta con facultades para conocer de litigios relativos a infracciones administrativas, nulidades y cancelaciones de signos distintivos desde el Decreto de su creación, que se publicó en el DOF el día 10 de diciembre de 1993, en el art. 3º de dicho Decreto. En la LPI publicada en el DOF el día 27 de junio de 1991 se contempló en el artículo 6º fracciones IV y V las facultades para conocer de los procedimientos de declaración administrativa y de infracciones administrativas. Las facultades del IMPI para conocer de las Infracciones en Materia de Comercio se le confieren a través de la reforma a los art. 2º y 234 de la LFDA publicada en el DOF el día 24 de diciembre de 1996.

⁵ NIC MEXICO es la organización encargada de la administración del nombre de dominio territorial (ccTLD *Country Code Top Level Domain*) .MX, código de dos letras asignado a cada país según el ISO3166. Entre sus funciones se encuentran

Arbitraje y Mediación de la OMPI, la primera para los casos de controversias relativas a nombres de dominio territoriales (.mx y sus subdominios .com.mx, net.mx, edu.mx. gob.mx) y la última para nombres de dominio internacionales como .com, .org, .edu, bis, aero, entre otros⁶ o inclusive ante los Tribunales del Fuero Común.

En mi experiencia, el hecho de entregarle a mis clientes un *Manual* para que entiendan en primer lugar, porque es importante guardar pruebas del uso de las figuras de PI y, en segundo lugar, para que identifiquen aquellas documentales y en general toda la información que facilite la defensa de sus intereses o pretensiones, ayudará a simplificar tanto la preparación de un procedimiento como la contestación a una demanda.

Lo anterior, sin considerar que tendrán una idea de por dónde empezar y los lugares o medios para apoyar a su abogado.

Particularmente, si se considera que los *plazos máximos* que se tienen son de un mes y aplican normalmente para los casos de *solicitudes de declaración administrativa de nulidad y caducidad*,⁷ mientras que los plazos en casos de infracciones administrativas o en materia de comercio, son de *diez días hábiles*.

la asignación de direcciones IP, mantenimiento de bases de datos y solución de controversias relativas a nombres de dominio.

⁶ El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es quien se encarga de atender y resolver las controversias que se presentan respecto de los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) y que se rigen por lo que se denomina *La Política Uniforme de Solución de Controversias*, normalmente se suscitan porque un tercero sin interés legítimo registra u obtiene el nombre de dominio que es semejante en grado de confusión o es igual a una marca registrada.

⁷ Los plazos previstos por la LPI son: En el caso de plantear o responder a una oposición, se concede al promovente de la oposición y al titular de la solicitud de registro de una marca un plazo de un mes respectivamente (art. 120 -reforma publicada en el DOF el día 1º de junio de 2016-).

El plazo para responder a una solicitud de declaración de infracciones administrativas o infracciones en materia de comercio es de diez días de conformidad con el art. 209 fracción IX de la LPI.

El plazo para responder a una solicitud de declaración administrativa de nulidad y caducidad es de un mes de conformidad con el art. 193 de la LPI.

Entiendo que al inicio para el cliente no será fácil hacerse de la disciplina para recabar sus documentales, pero el hecho de *promover la cultura del seguimiento y conservación de los documentos que se vinculan con el uso de una figura de PI* ayudará a un cambio de la ideología y práctica entre los titulares de derechos o involucrados en procedimientos de la materia.

El plazo para promover el Recurso de Revisión ante el IMPI en contra de cualquiera de los actos que suscriba y que se encuentren en el supuesto de la LFPA de es de 15 días de acuerdo con el art. 85 de la misma Ley.

El plazo para contestar una solicitud de declaración administrativa de nulidad o cancelación de una Reserva de Derechos es de 15 días de conformidad con el art. 81 del Reglamento de la LFDA.

El plazo para promover Recurso de Revisión ante el INDA es de 15 días de conformidad con el art. 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el caso del Juicio de Nulidad en contra de cualquiera de los actos suscritos en procedimientos administrativos equiparados a un juicio, ya sean actos suscritos por el INDA o por el IMPI es de 45 días hábiles de conformidad con el art. 13 fracc. I letra a) de la LFPCA.

El plazo para dar respuesta a una controversia por un nombre de dominio .MX es de 20 días naturales a partir de la fecha en que el Proveedor notifique la iniciación del procedimiento, de conformidad con el artículo 5 A del Reglamento de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (RLDRP)

En el caso de una controversia por un nombre de dominio genéricos de nivel superior (gTLD), el plazo será de 20 días naturales a partir de que el Proveedor notifique el inicio del procedimiento y le notifique al titular con el documento de reclamo, de conformidad con el art. 5a del Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio (PURC)



Capítulo 1

Marco contextual



Capítulo 1. Identificación del problema

En mi práctica, la cual, consiste sustancialmente en proveer de asesoría o consultoría en materia de PI, gestión para la obtención de registros y su mantenimiento, elaboración y revisión de contratos, siendo la actividad más recurrente e importante para mí, el litigio en materia administrativa dentro de la rama de PI, por lo que me percaté de las siguientes situaciones:

a. Las personas físicas o morales que obtienen un registro de marca o aviso comercial, cuando se les entrega su título y se les indica las reglas de uso, no las leen o en el caso, que las lean, no siguen las recomendaciones para su uso, mucho menos cuando se trata de hacer publicidad en medios digitales, ya sea a través de una página web o en su caso, en las redes sociales⁸.

No consideran las disposiciones relativas al uso de los signos distintivos y la importancia de estas para su conservación.

Los titulares de los derechos a que he hecho referencia no contemplan que, con la creciente modernización y el uso de sus registros en medios digitales, requieren de un mayor cuidado en las formas o medios en que hacen el uso, para impedir conductas contrarias a derecho por parte de terceros que lesionen sus intereses.

El uso de las figuras de PI en medios digitales ya sea en *Redes Sociales* o en *Páginas Web, Blogs* inclusive en *Correos Electrónicos*, es cada vez más

⁸ Los titulares de registros de signos distintivos (marcas y nombres comerciales) tienen como parte de sus obligaciones para que se preserven sus efectos, el de hacer uso del signo distintivo, tal y como se registró o con variaciones que no alteren su carácter distintivo, lo que se dispone en el art. 128 de la LPI. El plazo para iniciar el uso del registro de un signo distintivo es de tres años a partir de la fecha de su concesión, ya sea que la use por sí mismo o mediante licencia concedida a un tercero o de lo contrario, el registro caducará, así lo dispone el art. 130 de la LPI.

recurrente y común, puesto que se ha probado que *Internet* es una gran herramienta de difusión y desarrollo o expansión comercial.

En virtud de lo que, sin duda, es mucho más importante que los titulares de derechos tengan una idea clara de la forma adecuada de hacer uso de sus registros en medios digitales, de las leyendas legales y avisos de advertencia que se deben usar para prevenir el uso no adecuado de sus registros o la explotación no autorizada de los mismos en medios digitales.

b. El segundo problema que detecté, es cuando una persona adquiere un registro propiedad de un tercero que ya se ha usado y no le es posible saber si el titular ha hecho un debido uso del registro en cuestión y de las leyendas legales a fin de impedir que el mismo pueda declararse caduco.

c. Las personas físicas o morales que poseen un nombre comercial acreditado, ya sea publicado o no⁹, surtiendo sus efectos, no suelen guardar o conservar pruebas del uso de este, mucho menos aquellas pruebas que se encuentran en medios digitales o redes sociales.

d. Como la última fase de la implementación del llamado Sistema de Madrid, en el mes de diciembre de 2015, el Senado aprobó el proyecto de reformas a la LPI, a través de la cual, se implementó el Sistema de Oposición al Registro de Marcas¹⁰ que entró en vigor en el mes de septiembre de 2016.

Como consecuencia, a partir del mes de septiembre de 2016, cualquier persona puede presentar una oposición a una solicitud de registro de una marca,

⁹ Los nombres comerciales no requieren de registro, se pueden publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con ello, lo que su titular obtiene es una presunción de buena fe y del uso del nombre comercial, así lo disponen los art. 105 y 106 de la LPI.

¹⁰ El Sistema de Oposición al Registro de Marcas se contempla en la reforma a los art. 6o fracción X, segundo párrafo; 7 Bis 1; 8o., 119, 120, 123 y 181, tercer párrafo, y se adiciona el art. 125, con un tercer párrafo, de la LPI, la cual, se publicó en el DOF el día 1º de junio de 2016.

por las consideraciones de hecho y jurídicas que considere pertinentes y exprese al IMPI.

Si bien el *IMPI*, no reconoce la oposición al registro de una marca como un procedimiento *per se*, la forma en que se tramitará será equiparable a un procedimiento administrativo, dentro del que la persona que desee oponerse al *registro de una marca*, tendrá un plazo de un mes a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la solicitud de registro de marca, para presentar un escrito con las consideraciones¹¹ para que se niegue el registro de la marca, inclusive puede ofrecer pruebas.

De ahí la importancia para el titular del registro de un *signo distintivo* o del interesado en que se niegue un *registro marcario* en que conozca o identifique aquellas documentales o elementos que puedan servir de prueba para sus pretensiones.

e. Es común que los titulares de *registros marcarios* u otros signos distintivos, al momento de usar la *marca* en su página de *Internet* o en correos electrónicos, no incluyan la indicación de que se trata de una *marca registrada* (MR, ® o TM –las siglas de la palabra en idioma inglés *Trademark*-)¹², ni guardan documentos o constancias de la fecha exacta en que iniciaron el uso del *signo distintivo*, lo que puede representar un riesgo en el caso de que tengan que enfrentar un procedimiento administrativo que cuestione el uso de dicho signo, así como cuando

¹¹ En la publicación de la reforma al art. 120 de la LPI no se establece expresamente si se deberán ofrecer pruebas para acreditar las manifestaciones del oponente, sin embargo, en el texto del art. 120 de la LPI se establece que se deberá presentar por escrito y acompañado de la documentación que se estime conveniente, lo que por interpretación permite concluir que se deberán exhibir pruebas o documentales para el fin de sustentar las manifestaciones del oponente.

¹² Lo que implica que no hacen del conocimiento de público en general que el signo distintivo constituye una marca registrada o un aviso comercial registrado, lo que está previsto en el art. 131 de la LPI y que, en adición, impide que el signo distintivo sea oponible contra terceros, de acuerdo con lo dispone el art. 229 de la misma Ley.

tiene interés en que se le concedan medidas provisionales en los procedimientos de declaración de infracciones administrativas que pretende promover.¹³

f. Los autores o sus derechohabientes no conservan una bitácora o registro de las actividades involucradas con la creación de una obra, ni sus borradores o archivos previos a que concluyan la obra final¹⁴.

g. Los autores (particularmente diseñadores o artistas plásticos) suelen subir a Internet sus obras digitalizadas y no incluyen en los sitios de Internet en que los divulgan, leyendas o indicaciones sobre las restricciones legales para el uso, explotación o reproducción no autorizada de las mismas.

No hacen una vigilancia de las descargas y accesos a su material en su página, blog o en redes sociales. Lo que expone sus creaciones a las reproducciones y explotación no autorizada por terceros que carecen de escrúpulos, mermando sus ingresos.¹⁵

¹³ En muchas ocasiones, el abogado que conoce dichos requisitos procedimentales, le solicita al titular del registro del signo distintivo que, para convalidar dicha omisión, solicite la publicación de un anuncio en un periódico de circulación nacional (normalmente se hacen dos publicaciones en diarios), ya que, de lo contrario, el IMPI negará las medidas provisionales. Es por lo anterior, que es importante que se haga uso de las leyendas que la LPI dispone, ya que no sólo se hará del conocimiento del consumidor que el producto o servicio se identifica con una marca registrada y, sobre todo, el titular ahorrará dinero, al no tener que hacer publicaciones en periódicos.

¹⁴ Esto es algo que no suele sugerirse a los titulares de obras autorales y que salvaría muchas dificultades en los procedimientos en los que un tercero cuestiona la paternidad de la obra.

¹⁵ El seguimiento y control de descargas, hoy día es controlable a través de la implantación de programas o software que contabilice el acceso y descargas de una página web, así como con la imposición de medidas tecnológicas de protección como la que consiste en impedir que se pueda grabar en un equipo un archivo si no se cuenta con la debida autorización que se otorga posteriormente a un pago. Los conteos y monitoreo a través de programas de computación le permiten al titular saber el momento en que una persona ha accedido a su página para efectuar descargas no autorizadas, lo que puede compilarse y utilizarse para procedimientos de infracciones en materia de comercio.

h. Los creativos publicitarios suelen hacer uso de obras que encuentran en Internet sin verificar que las mismas tengan autorización para su libre explotación o simplemente, no verifican si se trata de obras protegidas y las usan en sus campañas publicitarias, lo que expone a que las empresas o personas para las que desarrollan las campañas publicitarias sean demandadas por el uso no autorizado de obras, a través de solicitudes de declaración de infracciones en materia de comercio¹⁶.

Otro problema relacionado con el diseño o la integración de campañas publicitarias, radica en que los publicistas *no suscriben contratos de colaboración con los creativos* que intervienen en las mismas y posteriormente, se presentan las reclamaciones por el uso no autorizado de las *creaciones de los colaboradores*, lo que se puede dar en la vía administrativa a través de una solicitud de declaración de infracciones en materia de comercio, o como ya lo comenté previamente, con una demanda por reparación de daños y perjuicios en la vía civil.

i. Otra situación que da lugar a conflictos que se traducen en solicitudes de declaración de infracciones en materia de comercio, son los que derivan por el uso no autorizado de imágenes (que pueden ser fotografías contenidas en medios digitales-bancos de imágenes-, redes sociales y blogs) o que se toman de personas y lugares por fotografía o audio sin la previa autorización correspondiente y obviamente, sin que medie pago alguno por los derechos para la explotación comercial de las mismas.¹⁷

¹⁶ La posibilidad de enfrentar una solicitud de declaración de infracciones en materia de comercio es sólo uno de los posibles riesgos, ya que por la estructura actual de las regulaciones que comprenden la protección de la PI, los titulares de derechos pueden acudir a juicios civiles para demandar daños y perjuicios sin tener que acudir a la instancia administrativa y el problema es que para el caso de la reparación del daño en materia de DA, dicha reparación está precalificada o tazada en no menos del 40% del precio de la venta al público del producto original o del costo de la prestación del servicio que se vulneró, así lo dispone el art. 216 Bis de la LFDA.

¹⁷ El uso comercial de imágenes protegidas por DA constituye una conducta de las consideradas como infracciones en materia de comercio y se encuentra regulada

j. Los titulares de *reservas de derechos al uso exclusivo* no se percatan de la importancia de usarlas en medios digitales tal y como las registraron, a fin de que puedan comprobar su uso y preservar la vigencia de los derechos.

k. En ningún caso, los clientes o titulares y usuarios de las *figuras de PI* tienen clara la importancia de contar con un registro o bitácora de las actividades que se desarrollan en *Internet* y de los medios a través de los que hacen uso de sus registros.

Lo anterior, es particularmente importante, porque en los casos en que los que se les cuestiona el uso de sus registros, no cuentan con los medios probatorios idóneos para acreditar el uso y mucho menos para documentarlo como un uso ininterrumpido.

En adición a los planteamientos que resumen los casos que con mayor incidencia he atendido, es importante considerar que se deberá hacer un análisis de los extremos a probar dependiendo del *tipo de acción y conducta alegada, para identificar las pruebas que sean "idóneas" para acreditarla o los extremos que el interesado pretende acreditar.*

Otro elemento de la problemática que identifiqué radica en que el interesado sepa hacer un adecuado manejo de documentos que constan en un *archivo digital*, cuyo ofrecimiento requiere de una preparación para evitar su alteración o pérdida como consecuencia de su manipulación.

Una finalidad adicional del presente trabajo y que pretendo resolver con la propuesta del *Manual* que elaboraré, es que únicamente *comprenderá aquellos documentos que sea posible reproducir sin que se requiera de la intervención de un experto en forense informática.*

La idea de dejar fuera las pruebas realizadas por un *forense en informática* se debe a que la finalidad del *Manual* que desarrollaré como parte del presente

en el art. 231 fracción II de la LFDA, con independencia de las violaciones de carácter civil que se puedan configurar.

trabajo, lo haré con la idea para que sirva de guía general a cualquier persona que tenga que enfrentar un conflicto de la materia, pero no requiera de hacer una la inversión económica adicional por el pago de honorarios de un experto forense informático.

Entre los hechos que constituyen la problemática que previamente expresé en los incisos que anteceden, está el hecho de que el titular o usuario entienda que las pruebas o documentales deben ser coincidentes con sus argumentos o con la historia que le expone al abogado, ya que, de ello, depende todo un procedimiento y que sea posible para el abogado identificar las pretensiones del cliente y probarlas adecuadamente.

Otra situación importante, es que los clientes no tienen la idea clara de qué documentales deben ser certificadas y las razones por las que un fedatario debe hacerlo, tampoco cómo pueden legalizarse documentos provenientes del extranjero o información que se obtiene de Internet, entre otros problemas que se relacionan con la obtención de documentales o pruebas para un procedimiento.

En consideración a la problemática antes expuesta, se justifica la idea de la preparación del *Manual* como una solución estratégica empresarial, para que los titulares de derechos o usuarios que atiendo lo apliquen a sus registros de manera preventiva y en caso de un conflicto litigioso sepan que puede contribuir a que su caso quede bien sustentado.

Tengo la pretensión de que el *Manual* sirva como una guía escrita que le indique al interesado las documentales que le pueden servir en un procedimiento, como identificarlas, obtenerlas, prepararlas para el procedimiento.



Capítulo 2

Modelo o metodología



Capítulo 2. Modelo o metodología

Toda vez que la estrategia que propongo ya la expresé, concretándose en la redacción del *Manual* para los titulares de PI, ahora procederé a definir los pasos que seguiré en la elaboración de este.

En lo particular, mi enfoque es que se puede conseguir un ahorro en tiempo, dinero, esfuerzo, stress y obtener algo de certeza jurídica para los titulares de derechos o usuarios de estos, si se logra enseñarlos a manejar bien sus registros de PI o al menos, se les enseña a actuar preventivamente y hacer el esfuerzo por controlar las acciones tendientes a la explotación o uso de sus derechos de PI.

Por lo que si la solución estratégica empresarial, requiere que se identifique la estrategia comercial de una institución, analizando la forma en que mi oficina opera, puedo decir que mi estrategia en el caso particular es ofrecer servicios profesionales jurídicos especializados, de acceso fácil, lo que necesariamente implica que los costos (honorarios profesionales) sean accesibles y con un mayor contacto directo con el cliente para que se sienta apoyado, seguro y confíe en el personal.

Como parte de la estrategia que he formulado para mi firma, se encuentra el desarrollo de la solución estratégica empresarial que planteo en este trabajo, ya que sustancialmente, es una necesidad generalizada para los clientes (que pueden ser empresarios, pequeños comerciantes, emprendedores e inclusive otros abogados) el saber hacer un uso adecuado de las *figuras de PI* y sus leyendas, así como recopilar y conservar las posibles pruebas del uso que se generen y que pueden beneficiar a su titular o usuario.

En la metodología que se aplicará para solventar el problema detectado, lo primero es reunir todas las experiencias prácticas derivadas de distintos casos litigiosos que he enfrentado y efectuar un resumen de las principales causas por las

que se puede perder un registro de *PI*, es decir, un registro de un *signo distintivo* o de una *figura de DA* o *Reservas de Derechos*.

Así mismo, identificar las causas por las que se dan o presentan procedimientos contenciosos administrativos vinculados a figuras de *PI*, así como la forma en que se plantean y que pretensiones se establecieron en los mismos para encontrar la mejor forma de probarlas.

En virtud de lo anterior, *hice una investigación de los tipos de probanzas que es posible aportar a los procedimientos, su ofrecimiento legal, desahogo y valoración.*

Analicé las leyes aplicables, lo que disponen sobre pruebas y como se pueden relacionar o adminicular (estudiar conjuntamente).

Identifiqué el tipo de *Manual* a desarrollar, que, en el caso particular, considero que debe ser un *Manual de Procedimientos*, ya que ayudará tanto a los interesados a entender la importancia de las documentales que prueban el uso de figuras de *PI*, su integración como un hábito de control e inspección para su conservación y en casos de controversias o litigios la mejor forma de identificarlas, conservarlas y prepararlas para que el abogado a cargo las pueda tener oportunamente y ofrecerlas para acreditar los extremos de un procedimiento.



Capítulo 3

Los objetivos del Manual



Capítulo 3. Los objetivos del manual

Se pretende explicar la importancia de tener un buen control y administración de aquella información que puede constituir una prueba y como clasificarlas.

-Contar con herramientas que le faciliten al cliente el uso de sus registros y les apoyen para conservar las constancias de uso o por lo menos, identificarlas y poder localizarlas con facilidad, es una herramienta que ninguna otra firma ha desarrollado.

-Asesorar a clientes y prepararlos para el litigio o al menos apoyarlos en la identificación y preparación de las pruebas que se ofrecerán en un procedimiento contencioso administrativo.

-Facilitar el tiempo de preparación u obtención de las pruebas que se aportarán a un procedimiento.



Capítulo 4

Formalización del Manual



Capítulo 4. Formalización del Manual

Para la redacción del *Manual*, aplicaré la experiencia adquirida y desarrollaré un temario en el que se comenten los puntos más relevantes de la problemática que se pretende resolver con el mismo, así como la de incluir todas aquellas observaciones prácticas que son resultado de la experiencia que tengo como especialista en *PI*, particularmente como litigante de la materia en el ámbito administrativo.

La que inicia con el diseño del propio texto del *Manual*, partiendo del diseño de:

- I. Carátula y título.***
- II. Introducción.***
- III. Definición del Objetivo.***
- IV. Personas involucradas en cada proceso.***
- V. Explicar lo que implica el uso de leyendas y monitoreo de actividades en Internet.***
- VI. Actividades preventivas, explicar la forma de identificar documentales y pruebas y conservarlas.***
- VII. Legislación aplicable.***
- VIII. Breve explicación de los distintos tipos de procedimientos que se pueden promover o atender ante el IMPI.***
- IX. Breve explicación de los distintos tipos de procedimientos que se pueden promover o atender ante el INDA.***
- X. El momento en que las pruebas son de utilidad para un procedimiento, como deben ofrecerse, exhibirse y el tipo de pruebas admisibles.***
- XI. Los datos personales que se involucran en las pruebas.***

XII. Conclusiones.

XIII. Bibliografía.

XIV. Glosario o definición de las figuras y términos jurídicos que se involucran con procedimientos contenciosos administrativos a desahogar en las instituciones que conocen de Propiedad Intelectual.

El *Manual* se desarrollará abordando dos contextos básicos, que son:

-El primero que es el relacionado con el uso de las figuras de PI por su titular o usuario autorizado, qué leyendas se deben usar, las formas de uso de las figuras de PI y las pruebas de dicho uso, cómo identificarlas, reunir las y conservarlas.

-El segundo es el relacionado con la existencia de un conflicto relacionado con una figura de PI y desde la perspectiva que le corresponda al interesado (sea titular de los derechos derivados de la figura de PI o usuario, o de plano, sea quien desea usar o cuestionar la titularidad o el uso de la figura de PI).

-El *Manual* se divulgará con titulares de derechos cada vez que se les reporte un título de registro además de las reglas de uso, se les proporcionará una copia o en su caso, se les enviará una versión digital del mismo.

-Para los abogados corporativos con los que la suscrita colabora, se les hará entrega de un ejemplar impreso en papel y uno en medios electrónicos para que puedan revisarlo cada vez que tengan que atender a un cliente que los consulta por un caso de posible litigio en materia de PI derivado vinculado a marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, registros de obra o reservas de derechos.

-En el mismo *Manual* se hará la aclaración sobre los objetivos, entre los que se encuentra facilitar el debido uso de las figuras de PI y sus leyendas, así como la identificación, clasificación y recolección u obtención de las pruebas relacionadas con la figura de PI de la que se trate el caso específico, más no implica que se le garantice al titular o usuario que en el caso de un conflicto legal relacionado con la

figura de *PI*, el mismo se gane, ya que ello, sería una falta de ética profesional y estaría induciendo al error la titular o usuario.



Capítulo 5

Integración del texto del Manual



Capítulo 5. Integración del texto del Manual

5.1 Justificación

Debido a la naturaleza de mi trabajo, pensé que lo lógico era formalizar el *Manual* o al menos una primera versión, ya que el *Manual* puede adaptarse a muchos tipos de lectores, es decir, que el ejemplar que diseñé en este capítulo está dirigido a los clientes que no son especialistas en PI.

No sólo se trata de desarrollar una herramienta que facilite el control de la documentación útil para los clientes a fin de poder probar el uso o en su caso, mejor derecho respecto de un derecho de *PI*, sino que se pretende que los clientes comprendan lo que implica la labor de obtención de pruebas y colaboren con su abogado y le faciliten la obtención de aquellas pruebas que le permitan al litigante dar un mejor resultado que acredite las premisas que pretende probar sin complicaciones y preservando una relación lógico jurídica con los hechos controvertidos.

**MANUAL DE INTEGRACIÓN DE PRUEBAS DE USO Y SU
PREPARACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:**

ROSALBA ELIZALDE PERDIZ.

FEBRERO 2018

5.2 Introducción

En México, la práctica de la rama del *Derecho de la PI*, opera para proteger los *registros marcarios, avisos comerciales, nombres comerciales* así como las *obras o creaciones artísticas, interpretaciones, ediciones y reservas de derechos al uso exclusivo* cuyos titulares son terceros (clientes), así como el registro e inscripción de licencias para la explotación o uso de las figuras de PI que se reconocen en dos leyes del ámbito federal, que son la Ley de la PI competente en lo que se refiere a la regulación de los signos distintivos¹⁸ y la LFDA regula las *obras (creaciones artísticas) y reservas de derechos al uso exclusivo*¹⁹.

Cabe mencionar que, en nuestro país por los *Tratados Internacionales y Multilaterales* que ha suscrito, no sólo se reconocen como figuras de PI a los *signos distintivos (marcas, nombres comerciales, marcas colectivas, avisos comerciales)* sino a las *creaciones nuevas que comprenden a las patentes, mejoras, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales*, que por su naturaleza tan compleja y particular no serán objeto del presente *Manual*.

En adición a las figuras antes referidas, no reguladas en las Leyes Federales aplicables, se reconocen legalmente a los *nombres de dominio regionales*, para ser precisos *.mx* y a los nombres de dominio genéricos de nivel superior como *.com*,

¹⁸ La LPI no sólo regula o contiene disposiciones para el registro y protección de signos distintivos, sino que comprende a las creaciones nuevas que a saber son patentes de invenciones, los modelos y dibujos industriales y los modelos de utilidad, los que, por su complejidad y forma distinta de litigarse, se dejarán fuera del presente Manual, así mismo, regula o contiene disposiciones relativas a las denominaciones de origen, franquicias y secretos industriales.

¹⁹ La LFDA no sólo regula y contiene disposiciones jurídicas relativas a las obras o creaciones artísticas y reservas de derechos, sino que regula los DC que son los derechos vecinos a los DA, los que se constituyen por los derechos de los intérpretes y ejecutantes entre otros, también incluye disposiciones relativas a las sociedades de gestión colectiva.

.net, .biz, .org., .edu, etcétera, cuyos procedimientos para obtener su cancelación o reasignación se regulan por dos reglamentos administrados el local por NIC México y el Internacional por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

La idea de esta *Manual* tiene como objetivo, resolver una problemática recurrente en la práctica, que se constituye por dos situaciones (expresadas de forma genérica) que son las siguientes:

a. Los titulares o usuarios de derechos de PI no saben usar sus signos distintivos ni las leyendas de Ley para hacer del conocimiento público que se trata de PI que genera una exclusividad y que no puede ser usada libremente. Mucho menos conservan las pruebas de dicho uso.

b. En el caso de procedimientos administrativos relativos a los derechos derivados de figuras de PI su titular o usuario no sabe que le puede servir como prueba en el procedimiento, ni cómo prepararlo para entregárselo a su abogado o a la autoridad si no quiere pagar un abogado.

Las dos situaciones recurrentes que describo en los puntos que anteceden, todas se dan porque el titular o usuario no entiende la importancia del uso de las figuras de PI y mucho menos, de conservar aquellas evidencias del uso de las figuras o registros de los que son titulares o usuarios.

Lo anterior, lo analicé y me llevó a desear trabajar en el presente *Manual*, porque he visto como titulares de un *registro marcario* por no usar las leyendas MR o ®, *no han podido solicitar medidas cautelares en contra del presunto infractor de su registro o signo distintivo.*

Otra situación de la que he sido testigo es que una persona adquiere una *marca registrada* de su titular que no la ha usado, de manera que no tiene pruebas del uso, o al menos, no sabe si el anterior titular las tiene, por lo que cuando un tercero le cuestiona al nuevo titular el *uso de la marca*, como no existe constancia ni pruebas del uso, *el tercero logra que se declare la caducidad del registro marcario.*

La problemática que he atestiguado se vuelve aún más compleja cuando se trata del *uso de signos distintivos, obras y reservas de derechos en Internet*, en donde los titulares o usuarios están mucho más expuestos a abusos y explotación económica no autorizada de sus *figuras de PI*.

Existen varias modalidades de uso de las *figuras de PI*, sin embargo, la idea de este *Manual* es explicar las disposiciones legales que establecen la obligación del uso o sus efectos, así como las consecuencias de la falta de uso.

Al igual, se pretende explicar que puede suceder con el uso no autorizado de las *figuras de PI*.

El *Manual* expondrá de la forma más simple posible lo que constituye una prueba, como se puede clasificar, preparar y conservar para el caso de ser necesario ofrecerla en un procedimiento administrativo.

Lo anterior, se hará planteando casos típicos o recurrentes que se dan en la práctica de la materia y que le pueden acontecer a cualquier titular de derechos de *PI*, lo que se debe tener en cuenta es que las pruebas pueden variar dependiendo de las pretensiones que se debe acreditar.

5.3 Definición del objetivo

El presente *Manual* tiene los siguientes objetivos:

- a. El titular o usuario de una figura de PI conocerá claramente su obligación de usar sus signos distintivos, obras o reservas y los efectos de este.
- b. Aprenderá a usar las leyendas legales.
- c. El titular o usuario sabrá cómo debe usar las figuras de PI en publicidad física y digital.
- d. El titular o usuario aprenderá a identificar lo que puede constituir una prueba de uso de la figura de PI, como prepararla y preservarla para eventualmente ofrecerla en un procedimiento administrativo.

5.4 Personas involucradas en cada Proceso

Originariamente, la persona involucrada en el proceso de uso de una figura de PI es naturalmente su titular.

El titular de una figura de PI puede ser una persona física o moral. No obstante, se debe hacer una precisión: en el caso de los signos distintivos y las reservas, sus titulares o usuarios cuentan con la presunción de que son personas que tienen una actividad comercial o de negocios, mientras que, en el caso de las obras, la presunción que se establece es que originariamente se trata del autor²⁰ (Aragon, 2004) que únicamente puede ser una persona física.

Me refiero a que titular originario es la persona que en el caso de signos distintivos registra y usa algún *signo distintivo*, es decir, que es la primera persona que hace uso del signo.

En el caso del titular originario de obras, me refiero al autor, que es la persona que creó la obra, lo que, en el caso de las reservas de derechos, será quien obtenga la reserva ante *INDA*.

Hago la distinción en ambos casos, porque tanto en el ámbito de los signos distintivos como en el de las obras es posible otorgar una licencia de uso y será el

²⁰ Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra, siendo el hecho de la creación sin más el que atribuye a esta persona los derechos sobre esa obra, sin que sea necesario ningún otro requisito de carácter formal o inscripción registral para obtener esa protección. Esta ausencia de requisitos formales tiene como consecuencia que la protección se haga depender de lo que podría denominarse como una *“apariencia de autoría o de paternidad”*.

En ese sentido, el art. 15.1 del Convenio de Berna establece una presunción *“iuris tantum”* al indicar que *“Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los Tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual...”* *

Licenciatarlo el usuario secundario. Tanto en el caso de los signos distintivos a excepción del nombre comercial)²¹ como en el de las obras o reservas es posible que el usuario sea una persona distinta del autor o del titular²²

En resumen, para el caso de *signos distintivos y obras*, el titular o autor no necesariamente es el único involucrado en el tema objeto del presente *Manual*, sino que, en virtud de un acuerdo o convenio, el usuario también podrá estar involucrado.

En el caso de reservas de derechos, como previamente lo analizamos el involucrado o interesado en los medios de prueba de uso y los procedimientos que involucran dicho uso será siempre el titular.

5.5 Uso de leyendas y monitoreo de Internet

Al hacer referencia al término *actividades preventivas* me refiero a aquellas actividades que los titulares de derechos de PI deben efectuar o llevar a cabo para cumplir con dos obligaciones que establece en sus disposiciones la Ley de la Propiedad Industrial para el caso de signos distintivos y que son a saber:

a. El *signo distintivo* surta efectos contra terceros y se dé a conocer que el mismo constituye un registro.

Para este caso, la actividad preventiva es que el titular o su licenciatarlo deberán hacer uso del registro marcario incluyendo las leyendas MR, ® o TM.

²¹ Los signos distintivos pueden ser usados por personas que no son las titulares del registro, gracias a la figura de la Licencia de Uso a la que previamente he hecho referencia.

²² En el caso de las reservas de derechos, como se trata de una figura *sui generis* que únicamente está regulada en la LFDA, no existe disposición alguna que establezca que el usuario puede ser una persona distinta al titular de la reserva, únicamente se contempla en el art. 181 de la LFDA la posibilidad de transmitir a terceros la titularidad de la reserva de derechos.

En base a la experiencia que tengo en la práctica, sugiero que inclusive se haga uso del *signo distintivo* en las facturas y se le agreguen las leyendas MR, ® o TM.

En cada publicación impresa o anuncio ya sea en medios electrónicos, televisión o cualquier otro medio de comunicación, sugiero que se incluya el *signo distintivo* y se le agreguen las leyendas antes citadas.

Es de suma importancia que el titular o usuario del *signo distintivo* conserve ejemplares de la publicidad escrita o en medios de radiodifusión o electrónicos de la publicidad que se hace de sus productos o servicios acompañados del signo y de las leyendas, identificando la fuente o medio a través del cual se dio acceso al consumidor, así como la fecha.

En el caso de uso de marcas y avisos comerciales, su inclusión en el texto de las facturas no dejará duda o impedirá que se especule sobre el uso del *signo distintivo*.

No está de más que si se cuenta con comprobantes del pago por los servicios de impresión o de radiodifusión, se conserven a fin de preservar los medios para probar en el futuro el uso del *signo distintivo*, de ser necesario.

Lo anterior, también aplica para el caso de los nombres comerciales que, si bien pueden ser iguales o semejantes a la denominación social o razón social, su uso se puede probar a través de facturas, publicidad y del uso de la marquesina, lona, placa o medio de identificación del establecimiento principal, ya que debido a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial²³, el nombre comercial es posible oponerlo a una marca que sea semejante en grado de confusión.

²³ El art. 92 fracción III de la LPI dispone: III. Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a

Para el caso de obras, el uso de la leyenda será Copyright o Derechos Reservados y el año.

En el caso de reservas de derechos al uso exclusivo, la leyenda será Derechos Reservados y el año.

Si se trata del uso de signos distintivos, obras o reservas de derechos al uso exclusivo en Internet, se debe tener mucho más cuidado de incluir las leyendas que las respectivas leyes prevén y que previamente he mencionado, no sólo para dar publicidad al registro en concreto, sino para que los usuarios sepan que las mismas están protegidas y que se cuenta con el derecho al uso exclusivo de los mismos.

Yo sugiero que, con independencia al uso de leyendas, en Internet, el titular de los derechos o su licenciatario incluya un aviso que diga: *“se hace del conocimiento de los usuarios que los signos distintivos, obras y reservas de derechos al uso exclusivo que se incluyen en este sitio web, son de la titularidad de _____ y son de carácter exclusivo, por lo que cualquier uso no autorizado por parte de terceros, dará lugar a que su titular o licenciatario promueva las acciones correspondientes.”*

Desde mi punto de vista, nunca es demasiado cuando se trata de impedir que terceros hagan un uso no autorizado de los derechos de PI de sus titulares.

Así como sugiero que se haga el uso de las leyendas legales que tanto la LPI como la LFDA disponen, también sugiero que el titular de los derechos por sí mismo o en su caso, comisione a una persona de su confianza para que periódicamente haga búsquedas en Internet del *signo distintivo*, obra o reserva de derechos al uso exclusivo del titular a fin de detectar posibles violaciones a sus derechos.

usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Las búsquedas a que me refiero son muy sencillas, se accede al buscador y se tecldea la denominación, título de la obra o nombre de la reserva de derechos al uso exclusivo acompañado de un asterisco y se le da *enter* y aparecerá todo lo relacionado con el signo distintivo, se deberá revisar todos los vínculos posibles ya que es la forma de detectar si en medios digitales se ha dado una conducta que violenta los derechos del titular.

La razón por la que sugiero el monitoreo en *Internet*, es porque con el creciente desarrollo de actividades en la red, cada día se hacen más negocios y se ofrecen más productos y servicios en medios digitales por lo que revisar lo que hay en la red, permite detectar a los posibles infractores de derechos de PI.

Tal vez podría parecer descabellado sugerir el monitoreo y mucho más cuando el titular de los derechos es una persona moral con gran capacidad y presencia en el mundo comercial, no obstante, si se hiciera regularmente o se encomendara a una persona en particular, se detectarían rápidamente las conductas que violentan las leyes de PI.

5.6 Identificación de documentales y pruebas, así como su conservación

La identificación de documentales y pruebas es de suma importancia en materia de PI, puesto que todo lo relacionado con el uso de las figuras de PI le será de utilidad al titular o a su licenciataria.

La primera sugerencia, consiste en que el titular de los derechos identifique y cuide como si se tratase de la escritura de su casa, es el título del registro del signo distintivo, el certificado de registro de una obra o en su caso, el certificado del otorgamiento de una reserva de derechos al uso exclusivo.

Para identificar las documentales que debe conservar el titular de los derechos preventivamente, se debe considerar lo siguiente:

-Las pruebas son aquellos medios a través de los que se puede crear convicción de un hecho.

-Las pruebas deben tener relación con el hecho que se debe probar.

-En el caso de los titulares de signos distintivos, normalmente, se tienen que probar dos hechos sustanciales:

- a. El uso del signo distintivo, obra o reserva de derechos al uso exclusivo.
- b. El uso de las leyendas.

Existe un elemento adicional a probar que, en la mayoría de las ocasiones, genera muchos problemas para el titular de los derechos de signos distintivos que es la *fecha de primer uso*.²⁴

Previamente se explicó lo que es el uso de leyendas, ahora debe explicarse el uso de registro de PI, es la forma en que se expone o se comunica al público la existencia de un registro o derecho exclusivo.

Es por lo anterior, que la premisa que será la guía para el titular de los derechos será:

¿Mi signo distintivo se registró para identificar productos o servicios?

Yo uso mi registro (puede ser signo distintivo, obra o reserva de derechos o nombre de dominio) en: ¿Etiquetas? ¿Una página web? ¿Publicidad escrita? ¿Radio o televisión? ¿Facturas?²⁵

¿Cómo se registró el signo distintivo?

²⁴ Es por lo que, si no se tiene certeza de la fecha de primer uso, porque no exista una factura o publicidad con fecha que la pueda probar, es mejor no indicarla en la solicitud de registro.

²⁵ Los medios en que se haga uso de la figura de PI pueden ser variados y pueden concurrir al mismo tiempo, sin embargo, lo que se debe buscar es que se reúnan constancias del uso que sean fehacientes y muy claras.

¿Lo uso tal y como se registró?

De ahí es que deberá iniciar la revisión de los medios a través de los cuales, ha divulgado o publicitado la existencia del signo distintivo.

Inclusive en el caso de una obra, es importante que el autor verifique o se cerciore que la obra se explota sin modificarla o mutilarla, ya que ello, implicaría una violación a los derechos morales. Pasa lo mismo para el titular de los derechos patrimoniales de una obra, ya que debe cerciorarse que la obra se explote o use sin modificaciones que impliquen una transformación que no haya autorizado previamente.

En el caso de la explotación de la obra, el autor debe cerciorarse además que la obra la explote aquella persona a quien le otorgó una licencia por dichos derechos o le cedió los derechos patrimoniales, la vigilancia por el respeto a los derechos morales, siempre tendrá que hacerla el autor porque dichos derechos son intransferibles e irrenunciables.

Siguiendo con el tema de identificar documentos o ejemplares físicos (muestras) que posteriormente puedan constituir una prueba, se encuentran los siguientes:

a. Facturas, reconocidas por la Ley de la Propiedad Industrial como pruebas idóneas.²⁶

²⁶ El hecho de que se reconozcan como pruebas idóneas no implica que sean prueba de valor absoluto. El titular de los derechos debe cerciorarse que en las facturas se haga uso del *signo distintivo* o en su caso, se mencione el título de la obra o de la reserva de derechos al uso exclusivo.

Entre las facturas que sirven de prueba no sólo se encuentran aquellas que expida el titular de los derechos o su licenciataria usando el *signo distintivo*, título de la obra o reserva de derechos al uso exclusivo, sino aquellas que se vinculen con la fabricación o producción de los productos identificados con el *signo distintivo*. Pueden ser facturas por publicidad en donde se mencione el signo distintivo, obra o reserva de derechos al uso exclusivo. Facturas de insumos o materiales para la fabricación de los productos o prestación de los servicios.

b. Ejemplares de periódicos en donde se anuncian productos o servicios haciendo uso del signo distintivo, obra o reserva de derechos al uso exclusivo.

c. Catálogos que se imprimen para distribuirlos masivamente y ofrecer en ellos los productos o servicios identificados con el signo distintivo correspondiente.

d. Anuncios impresos o *flyers*

e. Mantas, papelería con membrete en donde se haga uso del signo distintivo.

f. Etiquetas.

g. Publicidad impresa.

h. Correos electrónicos.

i. Bolsas para empaque.

j. Productos impresos como son manteletas (manteles individuales de papel), servilletas, vasos, menús, etc.

k. Anuncios en periódicos.

l. Anuncios en televisión u otros medios de comunicación.

m. Anuncios de Internet.

n. Prendas de vestir que tengan el signo distintivo, obra o reserva adherido a ellas.

o. Etiquetas para prendas de vestir

p. Empaques, sobres y cajas.

q. Órdenes de compra

r. Revistas.

s. Directorios comerciales y telefónicos.

t. Fotografías.

En todos aquellos medios que sean impresos, el titular deberá verificar que incluyan las leyendas.

De ser posible se identifique la fecha en que se fabricaron o encargaron los documentos o ejemplares físicos y si la única forma de identificar su fecha es a través de una factura, la factura también debe conservarse.

Dentro de los signos distintivos, es importante que el titular de los derechos respecto del nombre comercial tenga bien claro que el uso no se relaciona con el Acta Constitutiva sino con la fecha en que se inicia la operación de la negociación o establecimiento comercial.

También pueden ser útiles fotografías del Directorio del Edificio, porque en él se identifica al establecimiento con el nombre y con ello, se puede probar el uso del nombre comercial.

Adicionalmente, al uso del nombre comercial en las facturas, sugiero que se tomen fotografías de la fachada del establecimiento o local comercial, no importa que se trate de una oficina en un edificio (que es el tipo de establecimiento en donde se prestan servicios), si la oficina tiene una placa que identifique el negocio, ello, se considerará un uso de nombre comercial.

No se debe confundir el hecho de que una factura contiene el nombre o razón social con el uso del nombre comercial, ambos deben aparecer en las facturas. No importa que las facturas ahora se encuentren en formato digital, es posible solicitar a la empresa que administra y provee de las facturas electrónicas que inserten el nombre comercial, el logo de una marca o la marca per se y las leyendas antes referidas.

Si bien no está establecido en la Ley de la Propiedad Industrial ni en su reglamento, lo idóneo en el caso de facturas, es que se guarden al *menos tres por mes de cada año*.²⁷

²⁷ La propuesta que se le hace al titular o al usuario se sustenta en que la autoridad administrativa analizará el tipo de productos o servicios, de manera que si se trata de la venta de alimentos envasados, prendas de vestir, no solicitará el mismo

Para el caso de obras, se debe considerar que puede requerirse que se acredite no su explotación sino su creación y ello, es un tema muy complejo que requiere de todos aquellos medios que permitan probar que la persona es la creadora de la obra.

Para probar la creación de una obra o la “paternidad” de la misma, se debe considerar que se requieren de elementos de convicción que lleven a la autoridad a determinar que la persona que reclama la paternidad es quien concibió la obra y posteriormente la expresó en un medio tangible, como es un lienzo, un manuscrito o un archivo electrónico, un boceto, etc.

En el caso de las obras, las pruebas serán distintas y no necesariamente se circunscriben a las documentales, sino que, dependiendo del tipo de obra, será el tipo de pruebas que permitan probar la creación de la misma.

Es claro que el manejo de pruebas en el caso de obras es mucho más complejo y particular, ya que generalmente, los autores no conservan bitácoras creativas o documentan las creaciones que conciben. Por lo que no es descabellado pensar en que se puede manejar una libreta en donde se anote todo lo relativo a la obra y se conserven los comprobantes relativos a la compra de materiales, se preserven archivos electrónicos, etc. ²⁸

número de facturas a una persona que comercializa productos de lujo (que no son accesibles para toda la población debido a su alto costo) o si se trata de servicios tan especializados que no cualquiera los solicita, en esos casos, pedirá un menor número de facturas para probar el uso.

²⁸ Es por ello, que yo sugiero que para los autores lleven un registro sea por escrito o electrónico, al estilo de un diario de los pasos que dan para la creación de la obra, si se trata de textos literarios, guardar los borradores o archivos previos. En el caso de obras plásticas guardar los bocetos e insertarles fecha y firma, lo mismo para el caso de desarrollo de software y para la elaboración de planos arquitectónicos, entre otras.

Las reservas de derechos al uso exclusivo también tienen su complejidad para identificar las posibles pruebas de su uso o explotación.

Las posibles pruebas del uso de una reserva de derechos al uso exclusivo variarán dependiendo del género de la reserva, pero puede tratarse de grabaciones para el caso de títulos de programa de radio, ejemplares de publicaciones de periódicos, en el caso de reservas de derechos al uso exclusivo para títulos de publicaciones periódicas.

En el caso de las reservas de personajes ficticios o de caracterización humana, todos aquellos medios publicitarios en los que aparezca el personaje deben ser fechados como los carteles publicitarios, o el pago por la elaboración de estos, así como el pago por la elaboración y colocación de espectaculares, grabaciones de programas o eventos en los que aparece el personaje, etc.

Para los nombres artísticos y de grupos musicales se pueden recabar el mismo tipo de pruebas que para el caso del personaje ficticio.

La idea de que el titular de los derechos o su usuario tenga identificadas las pruebas de uso que posee, tienen la finalidad que si llegase a involucrarse en un procedimiento contencioso administrativo (que se equipara a un juicio) deberá hacer uso de las pruebas que tiene en su poder y deberá usarlas para defender su posición en el mismo, tal y como se analizará más adelante.

Cabe señalar que el mismo proceso que se sugiere que lleve a cabo un titular de derechos de un registro de PI, también lo puede *llevar a cabo un usuario de buena fe de un signo distintivo*.²⁹

²⁹ Hago referencia únicamente a *signo distintivo*, porque la *LPI* reconoce el uso de buena fe de un *signo distintivo* como una excepción oponible a un registro, tal y como se prevé en el art. 92 de la *LPI*.

5.7 Legislación aplicable

Son diversas las leyes aplicables a la materia de PI, regulaciones que deberán aplicarse dependiendo de la naturaleza de la figura que se tutela.

Para el caso de los signos distintivos, la ley que los regula es la LPI y su Reglamento.³⁰ y quien la aplica es el IMPI.

En el caso de los procedimientos relativos al registro de obras o creaciones artísticas o reservas de derechos al uso exclusivo, se deberá aplicar la LFDA y su Reglamento, siendo quien la aplica el INDA.

En cuanto a los procedimientos se debe tener muy clara la división en la competencia de las autoridades para conocer de ellos:

El IMPI será la autoridad que conocerá de las declaraciones de infracciones administrativas, y declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y cancelación de signos distintivos. El IMPI también es competente para conocer de las infracciones en materia de comercio relativas a las conductas descritas como ilícitos administrativos previstos en el art. 231 de la LFDA.

El INDA conocerá de las declaraciones de nulidad, caducidad y cancelación, así como de las infracciones en materia de DA.

Para el caso de los procedimientos administrativos, se aplican supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

³⁰ Es importante considerar que se trata de una Ley y un Reglamento de orden federal, lo que implica que se aplica a toda la República y que no existe una legislación local o por estado.

5.8 Breve explicación de los procedimientos que se promueven o desahogan ante el IMPI

Para mayor claridad de los procedimientos de los que conoce el IMPI por disposición expresa de la LPI y la LFDA, es importante iniciar definiendo las facultades del IMPI y para ello, de acuerdo con el art. 6º fracciones IV a IX de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto tendrá entre sus facultades las de:

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

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

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

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

Lo anterior implica que entre las facultades del IMPI se encuentran las de conocer y sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación de registros de propiedad industrial como lo son los signos distintivos.

Así mismo, podrá investigar las presuntas infracciones administrativas y para ello, podrá realizar visitas de inspección, inspecciones oculares e imponer medidas provisionales, entre las que se encuentra el aseguramiento de bienes que se consideran infractores o de los insumos para fabricarlos.

Dentro de las atribuciones del IMPI, en virtud de la reforma a la LFDA publicada en el DOF el día 27 de enero de 2012, le confirió la facultad al IMPI de *conocer de las “infracciones en materia de comercio”* que son aquellas conductas que atentan en contra de los derechos patrimoniales que posee el titular de una obra o creación artística.³¹

Cabe agregar que las infracciones en materia de comercio, previstas en el art. 231 de la LFDA, contemplan dentro del catálogo de conductas consideradas como ilícitos de naturaleza administrativa, conductas relativas al uso no autorizado de la imagen de personas, la explotación no autorizada de reservas de derechos y la explotación no autorizada de DC como aquellos de los intérpretes y ejecutantes.

El procedimiento para las infracciones en materia de comercio es el mismo que se aplica a las infracciones administrativas, sus variantes se refieren al fondo de la figura que es objeto del procedimiento y que se regula por la LFDA.

³¹ La LFDA reconoce la existencia de dos tipos de derechos respecto de las obras o creaciones artísticas, que son por una parte los derechos morales que se regulan en el Título Segundo “Del Derecho de Autor”, Capítulo II “De los Derechos Morales” de la LFDA y los derechos patrimoniales que se prevén en el Capítulo III titulado “De los Derechos Patrimoniales”.

El IMPI cuenta con facultades para actuar a instancia de parte, es decir que el titular o interesado en que se declare o reconozca un derecho o se imponga una sanción a un tercero, promueva una de las denominadas solicitudes administrativas.

Es importante considerar que el IMPI en adición, cuenta con facultades para actuar de oficio, ya que puede iniciar procedimientos que considere necesarios para combatir actos violatorios de las disposiciones de la LPI y la LFDA.

Los procedimientos administrativos de los que el IMPI es competente para conocer, sustancialmente se componen de las siguientes etapas procesales:

a. Para el caso de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación:

-La presentación de una solicitud de declaración por parte del titular de los derechos o quien posea la representación legal de los mismos.

El medio para presentar la solicitud es a través de un escrito.

Con dicha solicitud se deberán ofrecer pruebas y pagar los derechos correspondientes.

-Notificación de la solicitud al demandado o su representante legal.

-Contestación a la solicitud de declaración administrativa por parte del demandado, lo que se debe hacer mediante un escrito y se debe acompañar de los medios de prueba con los que cuente el interesado (demandado).

-El Instituto ordenará el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes (cuando así lo requieren, normalmente, en el caso de pruebas que no son documentales), particularmente, porque tanto la LPI, la LFDA y sus leyes supletorias (LFPA y CFPC) no contemplan las confesionales o testimoniales como pruebas admisibles en los procedimientos correspondientes.

-Cierre de la instrucción y otorgamiento de un plazo para rendir alegatos.

-Suscripción de la resolución correspondiente.

Es importante que se considere que, si no se ofrecen las pruebas oportunamente, no serán admisibles, salvo aquellas que se denominan

supervenientes y que se pueden ofrecer en cualquier etapa del procedimiento antes de que emita la resolución. Las pruebas supervenientes son aquellas pruebas de las que el oferente no tenía conocimiento de su existencia o que surgieron durante el desahogo de la secuela procesal.

Se debe tener claro que la solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad, normal o comúnmente se promueven como consecuencia de dos circunstancias o hechos:

1. Porque se solicite el registro de un signo distintivo y al momento de realizar el examen de “fondo”, la autoridad cite una o varias anterioridades, que se componen de registros previos que dicha autoridad considera que son semejantes en grado de confusión y que, por ello, constituye un obstáculo para otorgar el registro del signo distintivo del interesado.

2. Como un medio de defensa en el caso de una solicitud de declaración de infracciones administrativas, cuando el presunto infractor considera que posee un mejor derecho respecto del signo distintivo que es la base de la acción de la solicitud de declaración de infracciones administrativas.

En virtud de lo que promoverá una solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad en vía de reconvención, como la forma de cuestionar el registro y demostrar que el actor en la solicitud de declaración de infracciones administrativas carece de la legitimación y del derecho.³²

³² Se debe considerar que la solicitud de declaración administrativa de nulidad y de caducidad se planteará dependiendo de si procede primero porque la marca se encuentre dentro las hipótesis normativas previstas en los art. 151 Y 152 de la LPI, que disponen:

Art. 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. de la representación legal del solicitante del registro de la marca; 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

Es importante señalar que la declaración administrativa de nulidad de un signo distintivo tiene como consecuencia jurídica que el registro no surta efectos, lo que implica que se retrotrae en el tiempo, es decir, que coloquialmente debe entenderse que los efectos de la declaración administrativa de nulidad son que se considera que la misma nunca existió.

b. Para el caso de las solicitudes de declaración de infracciones administrativas o infracciones en materia de comercio:

1. Pueden iniciar mediante la presentación de una solicitud de imposición de medidas provisionales o simplemente con una visita de inspección.

En el caso de que se decida iniciar por una inspección, se debe presentar la solicitud de inspección por escrito y acompañada de los documentos que acrediten

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; III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud; IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe. 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.

Art. 152.- El registro caducará en los siguientes casos: I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y 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.

tanto la personalidad del solicitante como el derecho que considera vulnerado, que sustenta su petición, así como expresar las consideraciones de hecho por las cuales solicita la inspección y pruebas que sustenten las pretensiones que expresa.

Normalmente, los casos que inician con una inspección son aquellos en los que el titular de los derechos o su representante tiene el temor de que se pierdan las pruebas de la conducta infractora sea administrativa o una relativa a una infracción en materia de comercio.

También se ofrece la visita de inspección para aquellos casos en que se debe verificar si existen inventarios de producción o ejemplares apócrifos o falsificados, así como para los casos en que se debe revisar una máquina o un programa de cómputo, entre otros.

En el escrito de solicitud se debe indicar el nombre y domicilio en donde debe llevarse a cabo la inspección.

Se le debe indicar a la autoridad los puntos en los que debe consistir la inspección, esto es, que se debe verificar, entre los puntos de la inspección, normalmente se verifican establecimientos comerciales, industriales e inclusive domicilios particulares.

Es importante que el solicitante de la inspección indique lo que se debe buscar, lo que se debe hacer en el escrito de solicitud mediante la inclusión de los puntos a desahogar en la inspección; lo que implica en otras palabras, que se especifique que se pretende que se verifique y cómo se verifique. De manera que el solicitante, deberá expresar si se va en busca de productos apócrifos y describirlos. En el caso de componentes o insumos para fabricar productos apócrifos o en el caso de software se debe indicar claramente en donde se debe buscar, cómo buscar y que es lo que se tiene que verificar.

Se puede inclusive solicitar que se verifique la existencia de catálogos, publicidad escrita, lonas, moldes, publicaciones, grabaciones, equipos de computación, etc.

Es de suma importancia que se entienda que la sola inspección es únicamente medio para verificar la comisión de la conducta infractora, no se pueden asegurar o inmovilizar productos, insumos o herramientas, salvo que se hayan solicitado medidas provisionales y se haya otorgado una garantía.

La solicitud de inspección puede plantearse a la autoridad junto con la imposición de medidas provisionales como son:

- El aseguramiento de mercancía.
- El aseguramiento de anuncios espectaculares o computadoras.
- La prohibición de comercializar ciertos productos.

Entre otras medidas que normalmente son las tendientes a preservar las cosas en el estado en que se encuentran.³³

³³ El art. 199 Bis de la LPI dispone: En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas: I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley; II.- Ordenar se retiren de la circulación: a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores; III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley; IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los art. 211 a 212 BIS 2; V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley. Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes,

El interesado en la visita de inspección tendrá que presentar un escrito por medio del que se describen los hechos que dieron lugar a la solicitud de visita de inspección y la razón por la que se solicita la imposición de medidas provisionales.

Como ya se había expresado previamente, el solicitante debe exhibir una fianza o billete de depósito para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar con motivo de la imposición de las medidas provisionales

La fianza o billete de depósito inicialmente debe ser por el monto de cien mil pesos, a reserva a que una vez desahogada la inspección e impuestas las medidas, la autoridad administrativa requiera una ampliación de la fianza.

Si el solicitante de la visita pretende que se asegure mercancía, insumos, ejemplares de publicidad o inclusive equipo de computación, debe ofrecer una garantía³⁴, la cual, actualmente, bajo el criterio de la autoridad competente, debe

importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.”

³⁴ El art. 199 Bis 1 de la LPI dispone: Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el art. anterior, el Instituto requerirá al solicitante que: I. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos: a) La existencia de una violación a su derecho; b) Que la violación a su derecho sea inminente; c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial. La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho, así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la

ser por el monto mínimo de cien mil pesos, a reserva de que una vez efectuada la inspección y realizado el inventario de los bienes asegurados, la autoridad requiera una ampliación de la fianza.

Se debe tener en cuenta que, en la LPI, como parte de la observancia del principio de equidad procesal, contempla la posibilidad de que el visitado o presunto infractor pueda ofrecer una contrafianza para levantar las medidas. Para tal efecto, el visitado o presunto infractor deberá solicitárselo a la autoridad.

En el caso de la solicitud de levantamiento de las medidas provisionales, la autoridad normalmente requiere que se exhiba una garantía por el doble del monto que ofreció el solicitante de la inspección o de las medidas.

Es importante considerar que no es obligatorio solicitar la imposición de medidas provisionales, ya que, si el interesado considera que cuenta con suficientes pruebas de la comisión de la conducta infractora, los resultados que se obtengan de la inspección serán una prueba más para demostrar la comisión de la conducta infractora.

2. Al momento en que tiene verificativo la visita de inspección o la visita de imposición de medidas provisionales, el inspector o inspectores comisionados para tal fin, deben suscribir un acta circunstanciada de la visita de inspección o de la visita para la imposición de medidas provisionales.

Con el acta de inspección que deberá suscribir el inspector o inspectores comisionado(s) por el IMPI se asentará lo que se encuentra en el lugar visitado,

cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza.”

siguiendo los puntos de la inspección que el solicitante haya incluido en su solicitud de visita de inspección.

En virtud de lo anterior, es por lo que resulta de mucha importancia que, al momento de solicitar la visita de inspección, los puntos a desahogarse en la misma sean muy claros, precisos y concisos.

3. El inspector deberá correr traslado tanto al solicitante de la visita o de las medidas provisionales y al visitado para que en un plazo de diez hábiles procedan a efectuar sus manifestaciones respecto de los resultados de la visita consignados en el acta.

4. Posteriormente, el solicitante podrá decidir si presenta la solicitud de declaración de infracciones administrativas o de infracciones en materia de comercio, dependiendo de la figura jurídica que es objeto del procedimiento.

Las ventajas que tiene el que se pueda iniciar por la inspección o por la visita de imposición de medidas provisionales, son:

- Se constituye una prueba de la conducta infractora reclamada.
- Existen casos en que los presuntos infractores deciden acercarse al actor o promovente para llegar a un acuerdo y de esa forma, se evitan todo el procedimiento de solicitud de declaración de infracciones administrativas o de infracciones en materia de comercio.

Ya sea que se haya iniciado el procedimiento con los pasos anteriormente descritos o que, en su caso, se dé inicio al procedimiento con la presentación de la solicitud de declaración de infracciones administrativas o de infracciones en materia de comercio, las etapas procesales serán las siguientes:

-Si se solicitó una visita de inspección, el IMPI deberá llevarla a cabo y emplazar al presunto infractor o visitado.

-Con el desahogo de la visita o inspección, se le dará vista al visitado o presunto infractor con el acta circunstanciada y se le correrá traslado de los documentos que el actor o promovente haya exhibido ante la autoridad.

-Si no se desahoga visita de inspección o de imposición de medidas provisionales, se notifica de la solicitud de declaración de infracciones administrativas o de infracciones en materia de comercio al presunto infractor o demandado, concediéndole un plazo de diez días para efectuar su contestación a la solicitud y ofrecer pruebas.

Una vez que el presunto infractor o demandado dio contestación a la solicitud de declaración, se considera que se fijó la litis y la autoridad deberá acordar la admisión de la contestación y proveer sobre las pruebas que ofrezca el demandado.

Como previamente se explica las pruebas deben acompañarse a la contestación, de lo contrario, la autoridad no las admitirá a estudio, salvo aquellas que se consideran supervenientes³⁵

Se dará vista al actor por tres días con la contestación del infractor y dentro de ese plazo, el actor tendrá que hacer sus manifestaciones a la contestación y las pruebas del infractor, así mismo, objetar las pruebas y ofrecer pruebas en contra de las manifestaciones del infractor.

Posteriormente, la autoridad señalará fecha para el desahogo de aquellas pruebas que lo requieran.

Una desahogadas las pruebas que lo ameriten, como lo son las inspecciones de sitios web.

³⁵ El art. 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la LPI, dispone: art. 324.- Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, y, los que presentare después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos. Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba documental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella no hace mención de la misma, para el efecto de que oportunamente sea recibida.

Con el acta correspondiente, se dará vista a las partes para que formulen sus manifestaciones.

Una vez que no queden pruebas pendientes de desahogo, la autoridad cerrará la instrucción y concederá un plazo no mayor a diez días para que las partes realicen sus manifestaciones de alegatos.³⁶

Una vez que la autoridad tenga por rendidos los alegatos, turnará a resolución el procedimiento.

Finalmente, tendrá que suscribir la resolución correspondiente.

5.9 Breve explicación de los distintos tipos de procedimientos que se pueden promover ante el INDA

Las facultades del INDA están reguladas en el art. 210 de la LFDA.

Los procedimientos de los que está facultado para conocer el INDA son:

Procedimiento de declaración de infracciones en materia de DA que se dirigen a promover acciones relativas a los derechos morales, mismas que se regulan en el artículo 229 de la LFDA, así como las que se denominan infracciones en materia de comercio, las cuales están previstas en el art. 231 de la LFDA.

Declaración administrativa de nulidad, cancelación y caducidad de reservas de derechos al uso exclusivo que está previstos en el art. 186 de la LFDA y se ventilarán conforme a las disposiciones de la LFPA y CFPC de aplicación supletoria.

Los procedimientos de avenencia, que se regulan en los art. 217 y 218 de la LFDA.

³⁶ Los alegatos de conformidad con el art. 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tendrán que ser tomados en cuenta por la autoridad.

Es importante señalar que los procedimientos administrativos de los que conoce el INDA se inician de la misma forma que los que se ventilan ante el IMPI.

Resulta de relevancia subrayar que los procedimientos en los que se pretende cuestionar los actos registrales respecto de obras se deben promover ante los Tribunales Civiles sean federales o locales.

Los procedimientos de avenencia son mucho menos formales, se desahogan en forma oral y se busca que sean breves, de manera que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de acudir a un procedimiento contencioso de otra naturaleza.

5.10 El momento para ofrecer las pruebas

a. **El momento en que las pruebas son de utilidad para un procedimiento** es el momento en que, si se es actor, se deberá probar lo que se expresa en la demanda (para ser más precisos, la solicitud de declaración administrativa o en su caso, en la declaración de infracciones en materia de comercio). Esto es, cuando el actor tenga que sustentar lo que afirma en la demanda; específicamente deberá probar sus pretensiones y los hechos que expresa.

Lo primero que deberá probar es que es el titular o licenciataria de un signo distintivo, de una obra o de una reserva de derechos al uso exclusivo.

Tiene que probar que los productos o servicios que comercializa los identifica y distingue de otros del mismo género o especie usando el signo distintivo del que es titular, etc.

-Cuando debe defenderse de una persona que promovió una acción (solicitud de declaración administrativa) y debe probar en contra de las pretensiones del actor.

Las pruebas que he sugerido que se conserven son de particular utilidad cuando se cuestiona el uso de un signo distintivo o de una reserva de derechos al uso exclusivo por un tercero, que sería el caso en que se promueve una solicitud de declaración administrativa de caducidad.

-Las pruebas son de especial utilidad cuando se le cuestiona al titular o licenciataria de un signo distintivo, la fecha de primer uso.

De forma general se puede afirmar que las pruebas son de especial y preponderante importancia para el titular o licenciataria cuando se controvierte o cuestiona los derechos que poseen sobre un signo distintivo, obra o reserva de derechos al uso exclusivo, ya que serán las que permitan que pruebe ante la autoridad sus pretensiones.

5.10.1 Como deben ofrecerse las pruebas

En el caso del actor, se deben exhibir con el escrito de solicitud de declaración administrativa. En caso de no contar con todas las pruebas en el momento de la contestación, se deben describir y el actor deberá solicitar que se le conceda un plazo adicional para exhibirlas. Una vez que se hizo lo anterior, ya no se pueden ofrecer pruebas, salvo aquellas que prueben en contra de las objeciones del demandado a las pruebas o las supervenientes³⁷

Tratándose del demandado o presunto infractor deberá ofrecerlas al presentar su escrito de contestación a la demanda o a la solicitud de declaración de infracciones administrativas o en materia de comercio.

Las pruebas deben ofrecerse en original cuando se trata de documentos, si no se cuenta con los originales, al menos deben exhibirse copias certificadas de las documentales. Si el oferente no cuenta con los originales o en su caso, con las copias certificadas, deberá otros medios para probar que las copias de los

³⁷ Normalmente, el IMPI maneja las pruebas que se ofrecen para sustentar las objeciones a pruebas, como pruebas supervenientes, lo que es un error, ya que las pruebas supervenientes son aquellas cuya existencia se desconocía o no se contaba con ellas al momento de ofrecer pruebas.

documentos que ofrece como prueba, son veraces y que acreditan los hechos que se pretenden acreditar, a esto se le llama pruebas indirectas.

Existen formalidades legales para ofrecer las pruebas que sustancialmente consisten en:

- Se describa la prueba.
- Se relacionen las pruebas con los hechos.
- Se exprese que se pretende probar (extremos) y se explique su alcance.
- Se ofrezca una copia para el traslado a la contraparte.
- Si las pruebas son provenientes del extranjero o se produjeron en un idioma distinto del español, se deben exhibir debidamente legalizadas y apostilladas³⁸, junto con su correspondiente traducción al idioma español.³⁹
- Si se ofrecieron, pero solicitó tiempo adicional para exhibirlas, presentarlas en tiempo y con las mismas formalidades que las que se ofrecieron inicialmente.

³⁸ México es miembro de un Tratado Internacional denominado Convención de la Haya para la Apostilla, el hecho de que lo suscriban los países miembro implica que busca suprimir la obligación de legalizar documentos públicos extranjeros, pero se debe tener cuidado de verificar si el país de donde provienen los documentos es miembro del Convenio de la Haya o no, ya que ello, determinará si se deben legalizar o no los documentos que se van a emplear como pruebas en un procedimiento de los que hemos comentado previamente.

³⁹ En el caso de documentos provenientes del extranjero, cuando se trata de documentos en formato electrónico, se debe ofrecer la impresión de la misma y una prueba que permita perfeccionarla, como es una fe de hechos en donde se haga constar que la impresión del documento es una reproducción del documento electrónico, de lo contrario, la contraparte puede objetar el documento y la propia autoridad podría restarle valor probatorio si no hay forma de constatar que su contenido es el mismo que el del documento electrónico.

5.10.2 Como se exhiben las pruebas

Se deben agregar al escrito de cada parte en el procedimiento y de ser posible, se deben numerar y exhibir en el orden con el que se ofrecieron en el escrito que cada parte presenta (demanda y contestación).

Los originales o copias certificadas se deberán exhibir para que la autoridad las glose al expediente que integre con la demanda o solicitud de declaración administrativa. Lo mismo es para el caso de la contestación y pruebas del demandado o presunto infractor en su caso.

5.10.3 El tipo de pruebas admisibles de acuerdo con la Ley

La LPI dispone en el art. 192 que serán admisibles toda clase de pruebas salvo la confesional y testimonial. Así mismo, dispone que a las facturas se les otorgará valor probatorio al igual que a los inventarios.

Lo anterior, implica que se admitirán en los procedimientos administrativos que involucren figuras de PI todas aquellas pruebas que puedan acreditar un hecho a excepción de la confesional y testimonial.⁴⁰

Supletoriamente se aplica la LFPA que en su art. 50 dispone que se admitirán toda clase de pruebas, a excepción de la confesional de autoridades, no obstante, reconoce que se pueden ofrecer como pruebas requerimiento de informes y datos a las autoridades.

⁴⁰ Lo anterior, es una ventaja ya que se evita que las partes se careen y no se prolongue más el desahogo del procedimiento; no obstante, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo reconoce que se pueden ofrecer como prueba. Los requerimientos de informes y datos, los que como prueba sustituyen a las testimoniales y pueden ser de mucha utilidad para probar hechos en el procedimiento.

Es claro que no serán admisibles aquellas pruebas que sean contrarias a derecho ni a las buenas costumbres, esto por un principio general de derecho.

5.11 Los datos personales que involucran en las pruebas

Este tema es bastante sensible, ya que se requiere la autorización del titular de los datos personales para poder usarlos en un procedimiento, salvo que dicha persona haya aceptado el Aviso de Privacidad y el tratamiento de sus datos personales.

El Aviso de Privacidad deberá contemplar el caso en que los datos personales deberán ser expuestos a una autoridad debido a un procedimiento, al fin de que el consentimiento para que el uso de los datos personales se justifique sin que medie una autorización de su titular por escrito.

En adición a lo anterior, la opción para evitar cualquier posible manejo indebido de la información personal es que se le solicite a la autoridad que maneje como secreto la información personal que se contiene en las pruebas y que se restrinja el acceso exclusivamente a las personas que son parte en el procedimiento.

De hecho, tanto el IMPI como el INDAUTOR sólo da acceso al expediente a las partes y las personas autorizadas de cada parte.

Los funcionarios que analizan las actuaciones de los expedientes y tienen acceso a los datos personales, están obligados a respetar la información y manejarla como confidencial.

En el caso de las resoluciones que se suscriben de los procedimientos contenciosos las autoridades por disposición del expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que las autoridades administrativas que suscriban actos de autoridad, deberán divulgar versiones públicas de las resoluciones o sentencias que suscriben, por lo que, no sólo se

mantendrán el control de los datos personales en el expediente sino que deberán proteger los datos personales de los involucrados en un procedimiento al momento de hacer una versión pública.



Conclusiones



Conclusiones

El *Manual* que elaboré, es resultado de que, en mis 23 años de experiencia profesional en la materia, me percaté que las autoridades cumplen con sus funciones registrales y con las obligaciones de difusión de la PI, sin embargo, no hacen énfasis a los titulares respecto a su obligación de usar o explotar los derechos que se derivan de un signo distintivo, una obra o una reserva de derechos al uso exclusivo. Normalmente, no les explican bien los requisitos y las gestiones que se deben llevar a cabo para mantener la vigencia de los derechos de propiedad industrial al igual que en el caso de las reservas de derechos al uso exclusivo.

Cotidiana o normalmente, los titulares de derechos reciben su certificado de registro, ya sea de marca, aviso comercial, nombre comercial, obra, reserva de derechos y en dicho certificado se contiene alguna información importante, sin embargo, en dicho certificado no se establecen de forma expresa cómo y cuándo se debe empezar a usar o explotar el registro.⁴¹

Con independencia a lo anterior, si hay titulares que leen las leyendas de los certificados, pero dichas leyendas no dejan claro que el uso o explotación de los registros antes referidos debe hacerse usando o explotando el registro tal cual lo otorgó la autoridad, de lo contrario, en el caso de registros marcarios, avisos comerciales y nombres comerciales⁴², se considerará una nueva figura y no se beneficiarán de dicho uso para poder acreditarlo e impedir la caducidad.

Así mismo, en el *Manual* explico la importancia de usar los registros o figuras de PI acompañadas de las leyendas que la LPI y la LFDA expresamente señalan a fin de que se haga del conocimiento del público consumidor que se trata de derechos exclusivos, con lo que se podrán oponer contra terceros en el caso de

⁴¹ Hago mención del uso para aludir a los registros de propiedad industrial y explotar para referirme a las obras autorales que en mi opinión es distinto.

⁴² Es importante reiterar o precisar que en el caso de los nombres comerciales se trata de la publicación del mismo, aunque el IMPI si suscribe un certificado.

conductas infractoras o cuando es necesario demandar la nulidad de un registro de un tercero.

En el caso de la explotación de obras y reservas, también existe la obligación legal de usarlas tal cual se registraron, ya que el efecto, en el caso de obras será que se considere que se explota una obra derivada y en el caso de reservas de derechos al uso exclusivo, se considerará que se hace uso de una nueva reserva.

En adición, el presente *Manual* es un esfuerzo para que los titulares de derechos de propiedad industrial tengan bien presente que una vez que se publica el otorgamiento del signo distintivo cuentan con un plazo de tres años para iniciar el uso de este, en caso contrario, se encontrarán en el riesgo de la caducidad del registro por falta de uso del signo.

En el caso de los titulares de registros de obra y reservas de derechos al uso exclusivo, dicho plazo no existe; sin embargo, en el caso particular de las reservas de derechos al uso exclusivo si existe la obligación de explotarla a fin de impedir su caducidad.

Conforme lo he constatado a través de los años, los titulares de derechos de PI no tienen bien claro lo importante que es conservar las constancias del uso o explotación de sus registros o del ejercicio y explotación de los derechos derivados de los mismos, con la idea de preservar dichas constancias para que en el eventual caso de que un tercero los cuestione en un litigio, tengan forma de defenderse y conservar sus derechos.

Otra aportación que hace el presente *Manual* es que, en el caso de las obras o creaciones artísticas, se busca hacer consciencia a los autores sobre la importancia de que lleven una bitácora creativa o desarrollen ciertos medios de control del progreso de su obra y que dichos medios de control del progreso de su obra sean concretos y perceptibles, así como verificables, para que en su oportunidad pueden servir de prueba para demostrar la paternidad de la obra.

En el *Manual* que trabajé se explica no sólo la importancia del uso y explotación de figuras de PI (dejando fuera a las patentes por su naturaleza mucho más compleja⁴³), para la preservación de estos, sino que se expone la importancia de conservar toda la documentación que puede ser de utilidad para la comprobación del uso.

Otra de las ideas que se exponen en el *Manual*, es que los titulares de derechos de PI distingan entre las obligaciones fiscales que se vinculan a la titularidad de los derechos y las obligaciones que se derivan del uso o explotación de los derechos de PI, con la finalidad de que entiendan que una de las pruebas consideradas como idóneas para acreditar el uso o explotación son las facturas.

En el *Manual* se expone que en las facturas o CFDIs (por los cambios fiscales) el uso en el caso de registros de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales implica que en las propias facturas se incluya la marca, nombre comercial o aviso comercial junto con la descripción de los productos o servicios; de manera se pueda verificar que el consumidor si ha recibido documentales en donde se hace uso del registro.

En el *Manual* se mencionan el tipo de documentales y demás medios de prueba que pueden aprovecharse para probar el uso o la explotación de los derechos PI, entre los que se encuentran toda la publicidad por cualquier medio, la que es una excelente forma de probar el uso de los signos distintivos.

Otra aportación que hice en el *Manual* es la explicación respecto a que los titulares de signos distintivos deben entender que la fecha de constitución de una

⁴³ Excluí del *Manual* las patentes porque las mismas comprenden a las invenciones y normalmente, las invenciones para ser patentables requieren de investigación científica, de forma que se utilizan protocolos y se documentan los avances de la invención y los resultados positivos o negativos de esta.

persona moral o de su primer día de operaciones, no constituyen pruebas de uso de un signo distintivo, salvo en el caso del nombre comercial.

En general, la idea de la redacción de este Manual es facilitar la tarea de defender un signo distintivo, una obra o reserva de derechos al uso exclusivo en el caso de que sea cuestionada por un tercero y que su titular no tenga que sufrir el stress de localizar documentales dispersas o como en muchos casos lo he visto, la presión de “generarlas”⁴⁴.

⁴⁴ Al referirme a “generar las pruebas” no me refiero a falsificarlas, sino a tener que buscarlas y recaudarlas, o por ejemplo en el caso de los CFDI’s buscarlos y verificar la forma legal de reproducirlos sin alterarlos, entre otro tipo de pruebas que por el transcurso del tiempo puede ser más difícil reunirlos.

Bibliografía

ARMIJO Marianela. Manual de planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. Áreas de políticas públicas y gestión pública de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2009. Consultado el 28 de junio de 2016. Localizable en

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf

ARAGÓN Emilia. Contenido del derecho de autor. el autor, la obra, limitaciones y excepciones. Actas del tercer seminario sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de américa latina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Año 2004. p. 3 y 4. Consultado el 9 de junio de 2016. Localizable en:

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=34339

BRISEÑO SIERRA, Humberto. La declaración administrativa en la ley de propiedad industrial. Revista de la Facultad de Derecho en México. Número 25-26. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultada el 22 de marzo de 2017. Localizable en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/25542/22941>

CALVO BACA, Emilio. Derecho Registral y Notarial. Ediciones Libra, C.A. 2009. Caracas, Venezuela.

RUIZ. Carlos. Formulación Estratégica. Tema 3. Consultado el día 9 de junio de 2016. Localizable en <http://www4.ujaen.es/~cruiz/diplot-3.pdf>

CLARK. Regina. How to write a technical manual fast. Mayo 2016. Localizable en <http://www.reginaclark.com/regina-clark-blog>

- CORREA R. Juan Santiago y otro. Escritura e investigación académica. una guía para la elaboración del trabajo de grado. Colegio de estudios superiores de administración. Editorial cesa. Bogotá. D.C. agosto 2015. 2ª edición.
- ESTELLER. Gastón Marcelo. La justicia en manos de la ciencia. derecho penal. Revista Skopein número Criminalística y ciencias forenses. Localizable en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4761065.pdf>. Consultada el 13 de junio de 2017.
- LÓPEZ OLVERA. Miguel Alejandro. Las fuentes del derecho administrativo. Revista de la Facultad de Derecho de México. UNAM. Número 239. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 22 de noviembre de 2017. Localizable en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/...facultad-derecho.../2588...>
- MINTZBERG Henry. y otros. El proceso estratégico: conceptos. Contextos y casos. edición breve. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 1ª edición. 1997. México.
- NORTHCOTE. Cristhian. Criterios para la determinación de la semejanza entre signos distintivos. Informe especial. Actualidad empresarial no. 194. Primera quincena de 2009. Área de derecho de la competencia y propiedad intelectual. Localizable en http://aempresarial.com/servicios/revista/194_43_BWAFGESUQHBNXRMA_OZOAGINQOMEJGTMHPNMWRFQINRVLJILYZ.pdf consultado el 14 de junio de 2017.
- ÑAUPAS PAYTAN, Humberto y otros. Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia. 4ª edición, abril 2014.
- TELLEZ VALDÉS, Julio. Derecho Informático. 4a. ed. Ed. Mc Graw Hill, México, 2008.

VEGA JARAMILLO, Alfredo. Manual de Derecho Autor. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Unidad Administrativa Especial. Bogotá, Colombia. 2010. Consultado el 24 de marzo de 2017. Localizable en:

[http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+\(Alfredo+Vega\).pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40](http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+(Alfredo+Vega).pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40)

DOF, 1º de junio de 2016 Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial por medio de la que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley que establecen el Sistema de Oposición de Marcas. Consultada el 23 de junio de 2016. Localizable en www.dof.gob.mx

Glosario de Propiedad Industrial. OMPI Segunda edición. Génova 1995. Reimpreso en 2013. Consultado el 21 de julio de 2016. Localizable en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/826/wipo_pub_826.pdf

Glosario de Términos Relativos a Información y Documentación en Materia de Propiedad Industrial, del Manual de Información y Documentación en Materia de Propiedad Industrial, OMPI, junio de 2013. Consultado el 21 de julio de 2016. Localizable en:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/08-01-01.pdf>

Guía del usuario para el registro de marcas, avisos y publicación de nombres comerciales. Dirección divisional de marcas del IMPI. Localizable en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54262/GDU_Marcas.pdf Consultado el 14 de junio de 2017.

Las Fuentes del Derecho Administrativo. Capítulo Tercero. La Actividad Administrativa: El Acto Administrativo Formas de Actuación de la Administración. Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Localizable <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3143/7.pdf> Consultado el 9 de febrero de 2017.

La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia comercial de su PYME. OMPI. Consultado el 23 de marzo de 2017. Localizable en http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/licensing.htm

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal del Derecho de Autor.

NIC México, Historia. Localizable en www.nic.mx/es/NicMx.Historia Consultado el 22 de junio de 2016.

Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx (LDRP) *Network Information Center*. Consultado el 23 de junio de 2016. Localizable en https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf

Procedimiento de oposición en materia de marcas. Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la OMPI. Décimo sexta sesión, Ginebra 13 a 17 de noviembre de 2006. Localizable en www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_4.doc consultado el 14 de junio de 2017.

Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. OMPI. Ginebra 2000. Localizable en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf> Consultada el 14 de junio de 2017.

Reglamento para una política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio (PURC) Consultada el 22 de junio de 2016. Localizable en <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>

Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx Consultado el 23 de junio de 2016. Localizable en https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_third_new.jsf

Solución de controversias en materia de nombres de dominio. OMPI Consultada el 22 de junio de 2016. Localizable en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/>.



Anexos



Anexos

Anexo I Glosario de Términos

El presente Glosario se desarrollará en orden alfabético para mayor facilidad de su uso.

Abandono: se considera que se constituye cuando el solicitante de un registro ya sea de un signo distintivo, obra o reserva de derechos no da respuesta a un requerimiento de la autoridad; en el caso de registros de signos distintivos, cuando su titular no solicita su renovación o en su caso, la ⁴⁵solicita, pero no entera los derechos correspondientes.

Abandono de una solicitud: es el efecto jurídico que opera cuando el solicitante no responde a un requerimiento de la autoridad.

Acción: iniciativa o medida que promueve quien tiene el derecho de actuar en un juicio, de perseguir la defensa de sus intereses ante un órgano jurisdiccional.

Adaptar: acomodar, ajustar, amoldar, unir una cosa a otra de modo que forme con ella un conjunto adecuado, que tome exactamente su formato o carácter.

Admisión: es el acto de la autoridad consistente en iniciar un procedimiento o estudio de una solicitud ya sea de un registro o de una solicitud⁴⁶ de declaración administrativa (procedimiento administrativo equiparado a un juicio).

⁴⁵ En los art. 122 y 122 Bis de la LPI se dispone que en el caso de que el titular no responda un requerimiento o comunicado de la autoridad dentro del plazo de dos meses o el de dos meses adicionales, las solicitudes se considerarán abandonadas. Lo anterior, aplica no sólo a marcas sino a todos los signos distintivos regulados por la LPI. En el caso de solicitudes de registro de obra o de reservas de derechos presentadas en el INDAUTOR, los plazos para responder los requerimientos se regulan en la LFPA y en el CFPA, los plazos normalmente son de cinco y ocho días hábiles y si el solicitante no responde, el efecto es justamente el abandono de la solicitud.

⁴⁶ Según Gabino Fraga (Fraga, 2007), “Los actos administrativos de admisión son los que dan acceso a un particular a los beneficios de un servicio público. Estos actos de admisión tienen lugar cuando se trata de servicios que sólo se prestan a

Admisión de una solicitud: es el acto administrativo, por medio del que la autoridad competente tiene por presentada la solicitud o en su caso, de no cumplir con los requisitos de forma previstos en la Ley aplicable, requerirá al solicitante.⁴⁷

Admisión de pruebas: dentro de un procedimiento o juicio, es un acto intraprocesal, en el que la autoridad que conoce de la causa o acción tiene por ofrecidas y presentadas las evidencias que constituyen las pruebas ofrecidas por las partes.

Adquisición de un derecho: es cuando una persona sea física o moral, accede o tiene la potestad jurídica en particular, esa es una de las acepciones, porque la acepción tradicional se refiere al acrecentamiento del patrimonio personal.

Anónima (obra): obra de autor desconocido, o no declarado. Cuando una obra sea divulgada al público de manera anónima, o bajo seudónimo, los derechos de PI serán ejercidos por la persona que saque la obra a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.

Anulación: se refiere a la extinción retroactiva de un acto jurídico, por inobservancia de sus condiciones de formación, que tiene por efecto dispensar a las partes de toda ejecución, u obligarlas a hacerse restituciones recíprocas. En el Procedimiento Civil, constituye la “aniquilación” o “destrucción” de una decisión como consecuencia de irregularidades de forma o de fondo, la que se puede hacer valer en distintas instancias de un procedimiento judicial. En el caso de la materia de Propiedad Industrial que está comprendida en la rama del Derecho Administrativo, la Anulación es consecuencia de una declaración administrativa de

un número limitado de personas, o a personas que se encuentran en determinadas condiciones, a diferencia de otros servicios que sólo requieren el cumplimiento de determinadas exigencias legales.”

⁴⁷ La solicitud como ya se ha expresado previamente, puede consistir en una solicitud de registro de un signo distintivo o de su renovación (cuando es procedente, como en el caso de las marcas) o de una obra o reserva de derechos.

nulidad y requiere que se instaure un procedimiento de solicitud de declaración administrativa de nulidad, es una figura procesal que aplica tanto para signos distintivos como para obras⁴⁸ y reservas de derechos al uso exclusivo

Anulación de marca: es cuando la autoridad administrativa competente, que en el caso particular es el IMPI, emite la declaración administrativa de nulidad del registro marcario, lo que tiene como efecto que se retrotraigan los efectos de la declaración administrativa al momento de su otorgamiento y para efectos prácticos, es como si la marca nunca hubiese existido.

Anulación de reserva: es cuando la autoridad competente, en este caso, el INDA emite la declaración administrativa de nulidad de la reserva de derechos al uso exclusivo, de manera que se retrotraen los efectos y es como si la reserva nunca se hubiese otorgado.

Alcance del derecho: sirve para hablar, indicar la distancia que puede alcanzar la acción o la influencia de algo o alguien en alguna cuestión. En el caso concreto, para referirse a lo que el derecho que ostenta su titular puede implicar o tener como efecto jurídico.

Alcance de la licencia: es un término que se refiere a la definición de los actos que le está permitido realizar al Licenciatario respecto de los derechos que se le han otorgado en la Licencia. También puede interpretarse como aquellos actos legítimos que puede realizar el Licenciatario para la explotación de los derechos que se le licenciaron y para su defensa. Sustancialmente, se trata de un tema consensual en el que la voluntad de las partes será la que impere. Con independencia a que tanto en el caso de licencias de signos distintivos o de obras

⁴⁸ En el caso de obras, la declaración de nulidad de un registro implicaría que se cuestiona el registro por algún vicio del procedimiento o trámite, sin embargo, como no se trata de un registro que sea constitutivo de derechos, no se atacaría a la obra *per se*.

artísticas, las leyes competentes establecen como requisitos obligatorios que se hagan constar por escrito y que se inscriban ante la autoridad competente.

Alcance de las pruebas: Este término jurídico se refiere a lo que una prueba puede hacer constar en un procedimiento o juicio, es decir, que ciertas pruebas tienen mayor valor que otras porque por disposición de la propia ley aplicable, hacen prueba plena, como lo es el caso de las facturas en la Ley de la Propiedad Industrial.⁴⁹

Arbitraje: acuerdo entre dos o más personas para someter un conflicto o litigio a la decisión de árbitros libremente elegidos, para que éstos adopten una decisión basada en el Derecho o en la equidad.

Autor: según la LPI, se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística, o científica. Se presume autor a quien aparece como tal en la obra, mediante su nombre, firma, o signo que lo identifique.

Autorización (para el ejercicio de derechos de PI): es la facultad por la cual un titular de derechos de PI cede, o transmite, a un tercero todos o parte de sus derechos de explotación (*), en las condiciones que ambos determinen.

Base de datos: es la colección de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica, y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

Boletín oficial: Véase *Gaceta de la Propiedad Industrial*

Búsqueda: Consulta de los expedientes de búsqueda para identificar todos los documentos que se juzguen necesarios para determinar si la invención es nueva e implica una actividad inventiva. Tipos de búsqueda: 1) en función de los medios técnicos empleados: búsqueda manual (en una colección en papel), búsqueda

⁴⁹ El art. 192 segundo párrafo de la LPI dispone: "...Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatarario."

mecanizada (por ejemplo, utilizando fichas perforadas), búsqueda en línea (en expedientes automatizados); 2) en función del objeto de la búsqueda: estado de la técnica, novedad, infracción, etc.; 3) en función de los medios utilizados: búsqueda sistemática, búsqueda por nombre, búsqueda por palabra clave, búsqueda en el texto completo, etc. A veces, las marcas y los dibujos y modelos industriales son también objeto de búsqueda en el registro correspondiente. Esta búsqueda tiende generalmente a determinar si la marca o el dibujo o modelo cumplen las condiciones necesarias para ser registrados, en particular, en relación con la existencia eventual de derechos anteriores en conflicto con ellos.

Caducidad: extinción o pérdida de acciones o derechos por el transcurso del plazo fijado para hacerlos valer. Véase también declaración administrativa de caducidad.

Campaña de publicidad: podría definirse como "plan extenso para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico" o como lo señala Charles Larson (Larson, 1986) una campaña es "un sistema de comunicación que coordina una serie de esfuerzos encaminados a obtener un resultado"⁵⁰

Certificar: declarar cierta y verídica una cosa, particularmente por un funcionario o autoridad competente y en un documento o registro oficial.

⁵⁰ En el caso de las Campañas de Publicidad la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, ha realizado diversos estudios del efecto y ventajas que tienen las Pymes cuando hacen uso de la Publicidad y también ha estudiado los riesgos a que se exponen las figuras de PI, particularmente cuando se trata de publicidad en medios digitales (Internet), uno de los estudios titulado "Cuestiones relativas a la Propiedad Intelectual en la Publicidad" está localizable en www.wipo.int/sme/es/documents/ip_advertising.htm

Cesión: en general, renuncia de alguna cosa, acción, o derecho que una persona (el titular cedente) hace a otra tercera (el cesionario). En el ámbito de la PI se suele llamar así a la transferencia de derechos de PI; distinguimos entre:

- cesión en exclusiva (*): transmisión de la facultad de explotar una obra/grabación con exclusión de otras personas, comprendido incluso el propio cedente. Debe formalizarse expresamente y por escrito.

- cesión no exclusiva: transmisión de la facultad de explotación, pero en concurrencia con otros cesionarios o con el propio cedente.

Cita de anterioridades: es resultado de lo que se denomina en la Ley de la Propiedad Industrial⁵¹ el examen de fondo. Es un acto de autoridad en el que se hace del conocimiento del solicitante del registro, aquellos registros que constituyen una anterioridad, porque se registraron previamente al registro que el usuario pretende obtener. La autoridad suele citar todos aquellos registros previos que considera que son iguales o semejantes en grado de confusión, que amparan los mismos productos y servicios y que son de un titular distinto al solicitante. El art. 122 Bis⁵² dispone que para responder a dicho oficio de cita de anterioridades se cuenta con un plazo adicional de dos meses más de los que otorga el art. 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cita de impedimentos.- Se trata de un acto de autoridad, contenido o expresado en un oficio por medio del que la autoridad, después del examen de fondo, encuentra que el signo cuyo registro se solicita no es registrable porque se

⁵¹ El art. 122 de la LPI dispone que posteriormente al examen de forma, se realizará un examen de “fondo” en donde se verificará si la marca es registrable en términos de la misma Ley. En el mismo art. se concede al solicitante un plazo de dos meses para responder a cualquier requerimiento que suscriba la autoridad.

⁵² El art. 122 Bis de la LPI concede un plazo adicional de dos meses para responder a los oficios que la autoridad suscriba durante el trámite de registro de una marca.

encuentra dentro de los causales previstas en el art. 90 de la LPI⁵³ y puede constituirse desde el hecho de que el examinador considera que el signo que se

⁵³ El art. 90 de la LPI dispone que no serán registrables como marca aquellos signos:

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

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

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

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

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

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

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

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

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

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

pretende registrar constituya un nombre técnico o sea de uso común o genérico (art. 90 fracción II de la LPI) hasta que se trate de una denominación que se considera igual o semejante en grado de confusión a un nombre comercial que se aplica a un establecimiento industrial o a una empresa que fabrica o comercializa los mismos productos o presta el mismo género de servicios que se pretenden amparar con el signo cuyo registro se pretende.

Certificado de registro: -Es un documento suscrito por la autoridad competente en donde se hace constar que se registró puede ser un signo distintivo o en el caso de DA: una obra o que se obtuvo una reserva de derechos. Es el documento que hacer constar la información del registro de la figura de PI que corresponda.⁵⁴

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

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

⁵⁴ El certificado dependiendo del tipo de registro y la figura jurídica por la cual se expidió, contendrá distinta información; por lo que hace a signos distintivos, el art. que describe la información que debe contener es el art. 126 de la LPI; para el caso de obras, el art. que lo dispone es el número 64 del Reglamento de la LFDA, mientras que en el caso de reservas de derechos al uso exclusivo se encuentra dispuesto en el art. 174 de la LFDA.

Clasificación: De acuerdo con la OMPI⁵⁵, “...Las clasificaciones internacionales facilitan esas búsquedas al organizar la información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales en estructuras indexadas y manejables que permiten recuperarla fácilmente...”

Dependiendo de la figura jurídica de Propiedad Industrial que se analice, será la clasificación aplicable, por ejemplo:

Clasificación de Niza: para el caso de la clasificación de productos y servicios que se pretenden identificar con un signo distintivo (esto aplica también a avisos comerciales)⁵⁶

Concepción (de una obra): formación intelectual de una idea o proyecto creativo.

Conceder: se entiende por el acto que consiste en otorgar un título de propiedad industrial a un solicitante. Concesión Se entiende por la concesión de un título de propiedad industrial, es decir, de un título de protección de un derecho de propiedad industrial.

Confidencialidad: políticas, normas, o compromisos tendentes a garantizar que una determinada información no sea comunicada incorrectamente, ni revelada a personas no autorizadas, ni se haga públicamente accesible.

⁵⁵ En su página web explica las Clasificaciones Internacionales y la información que sistematizan, está localizable en <http://www.wipo.int/classifications/es/> consultada el 21 de agosto de 2016

⁵⁶ Las Clasificaciones Internacionales se contienen en Tratados Internacionales como el de Niza aplicable a signos distintivos; la Clasificación de Viena ordena o analiza y clasifica los elementos figurativos de las marcas, el Arreglo de Estrasburgo es el acuerdo que clasifica a las patentes dependiendo de su rama, el de Locarno (Suiza) es aplicable para dibujos y modelos industriales, para conocer más a detalle las Clasificaciones y los Tratados que las sustentan, puede consultar la página de la OMPI en la siguiente dirección <http://www.wipo.int/classifications/es/>

Copia: aquella que no trae ninguna marca de autenticidad jurídica por parte de una autoridad. No tiene signos de validación o subscripciones de los rogatorios y validadores que den fe pública del documento y, por lo tanto, no tiene ninguna garantía jurídica.

Copia certificada: aquella que tiene elementos de validación que están destinados a darle plena fe. La transcripción literal viene certificada y legitimada en pública forma por una autoridad competente que goza de la fe pública, generalmente un notario. Esta copia, con todas las garantías jurídicas, puede sustituir el documento original. Se nos puede presentar bajo dos formas:

Copia notarial o traslado: es aquella transcripción certificada y avalada por la suscripción y firma de un notario que da fe pública de su contenido y de su legitimidad, junto con las firmas de al menos dos notarios como testigos y de la autoridad judicial que da su visto bueno a su realización. Sabemos que estamos ante una copia notarial o traslado cuando leemos la fórmula introductoria *Hoc est translatum bene te fideliter...*

Vidimus: es un documento por el cual una autoridad da testimonio, bajo su sello, de haber visto un documento anterior con todos los caracteres de autenticidad, describiendo eventualmente los caracteres externos (en particular el sello y su forma) y reproduciendo íntegramente el texto sin modificar nada, a fin y efecto de conferir autenticidad al documento así transcrito. Toma el nombre de la fórmula *Noverint universi que...vinimos cartas...* Es, pues, un documento inserto, pero diferente a las confirmaciones, porque su finalidad no es la renovación jurídica de un documento anterior, sino únicamente una transcripción certificada con determinadas formalidades.⁵⁷

⁵⁷ Información obtenida de la página http://www.ub.edu/contrataedium/taediumcast/ordit/cultura_escrita/iden_estructures_formals/la_tradicio_documental/iframes/c_copia.htm

Copia simple: véase la definición de copia que previamente se expresa.

Consentimiento: asentimiento, autorización, licencia, permiso. Ha de ser reconocible externamente, bien de forma expresa (escrita o no) o tácita (por ejemplo, mediante un comportamiento inequívoco).

Contrato: compromiso, pacto, o acuerdo de voluntades entre dos o más personas, por el cual libremente se encargan o entregan una cosa, prestan un servicio, crean o extinguen relaciones, etc.

Contrato de distribución: Es aquel por el distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y vender, a nombre y por cuenta propia, los productos de un fabricante, productor o principal en los términos y condiciones de reventa que éste señale. El empresario tendrá la facultad de imponer al distribuidor determinadas obligaciones sobre la organización del negocio para la comercialización y reventa de los productos.⁵⁸

Convenio de París: su nombre oficial es Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Más de 100 Estados son parte en este Convenio internacional, que es el Convenio fundamental en el campo de la propiedad industrial. Concertado en París en 1883, el Convenio ha sido revisado varias veces (en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967) y ha sido modificado en 1979. Prevé, entre otras cosas, que por lo que respecta a la propiedad industrial cada Estado contratante debe asegurar a los extranjeros la

⁵⁸ Se debe tener en cuenta que el Contrato de Distribución deberá contemplar un capítulo de PI, en el que se disponga la forma en que el Distribuidor podrá ofrecer los productos usando la PI del fabricante y seguramente se le impondrán restricciones y condiciones económicas entre otras. Para conocer más a fondo como se elaboran y regulan en México los Contratos de Distribución, véase la Revista de Derecho Privado de la UNAM, localizable en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-derecho-privado/article/view/20341/18268>

misma protección que la que concede a sus propios nacionales, así como el derecho de prioridad establecido en su Art. 4. El Convenio también establece diversas normas mínimas de protección y reglas generales que todos los Estados contratantes deben observar en su legislación nacional.

Comprobación de uso: Es una figura jurídica que se refiere a la obligación del titular de un signo distintivo de acreditar a través de medios fehacientes que ha hecho uso del signo que alega es titular o en su caso, del que es usuario de buena fe.⁵⁹

Correo electrónico o e-mail: un mensaje que contiene información en lenguaje digital (código binario) y que se transmite por vía electrónica. El e-mail se asimila a la correspondencia epistolar en cuanto es una forma de comunicación asincrónica, es decir que el emisor y el receptor del mensaje no se encuentran en

⁵⁹ Me referí a la titularidad del signo distintivo para los casos en que existe un registro y se ha cumplido con la obligación de usar el signo distintivo para impedir su caducidad. Lo anterior, porque la LPI reconoce el uso como una fuente de derecho para la obtención del signo distintivo y el registro ante la autoridad competente, que en el caso de nuestro país es el IMPI, el meollo de este sistema dual, es que la exclusividad expresamente se reconoce en la LPI a través del registro.

El que el usuario de buena fe o en su caso, el titular del registro cuente con pruebas de uso sirve para que en caso de que se cuestione la nulidad o caducidad del signo distintivo se pueda acreditar y se busque que se reconozcan los efectos del uso del signo en favor del usuario de buena fe o en su caso del titular del registro marcario. De conformidad con la LPI el titular de un registro marcario cuenta con tres años a partir de la fecha de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la concesión del registro. Para el caso de quien disputa un mejor derecho de uso respecto de un signo distintivo y pretende oponerlo en contra del titular de un registro, el uso deberá probarse tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de nulidad. Lo mismo es para el caso en que se plantea la declaración administrativa de caducidad.

relación de inmediatez temporal o, dicho de otra manera, las partes no necesitan "estar en línea".⁶⁰

Declaración administrativa: constituye un acto administrativo que puede ser analizado desde distintas perspectivas. De forma general, puede definirse como una declaración de autoridad perteneciente a la administración que determina para el gobernado (súbdito), lo que, en el caso concreto, exige el derecho.⁶¹ Actualmente se define como cualquier disposición, decisión u otra medida de autoridad, que un órgano adopta para la regulación de un caso concreto en la esfera de derecho público y que está orientada a producir efectos inmediatos en el exterior.⁶²

Derechos del titular: son aquellas facultades que se generan por el registro o uso de signos distintivos⁶³

⁶⁰ Actualmente, existen otras formas mucho más rápidas y funcionales de comunicación alternativas al correo electrónico como es el *WhatsApp*, el *Messenger*, etc. El problema con todos los medios de comunicación en medios electrónicos es la de la regulación jurídica aplicable. Entre los problemas que se presentan con este medio de comunicación, es el de su valor probatorio para procedimientos contenciosos sean judiciales o administrativos. Su naturaleza jurídica es diversa, ya que puede analizarse desde el contexto de la comunicación no presencial entre dos personas; se pueda analizar como un conjunto de datos, que implica que se puede verificar su veracidad, que no se haya alterado y tanto el emisor como el receptor entre otros datos, particularmente si se usa la firma electrónica. La otra forma de analizar el correo electrónico es por lo que se refiere a su contenido y su vinculación con DA. Para un estudio más profundo de la naturaleza jurídica del correo electrónico véase Manual de Derecho de Comercio Electrónico y de Internet cuyo autor es Erick Rincón Cárdenas o el libro Derecho Informático del Dr. Julio Téllez Valdez.

⁶¹ El Estudioso alemán Otto Mayer así definió el acto administrativo en el año 1895.

⁶² Se trata de una definición moderna y que engloba a distintos tipos de actos administrativos.

⁶³ Cuando menciono que se generan derechos por el uso o el registro de signos distintivos, me refiero a que la LPI reconoce que el uso de una signo distintivo de buena fe, continuo e ininterrumpido constituye un derecho al uso exclusivo que constituye una excepción a los derechos que se derivan de un registro marcario y que es oponible en contra de los mismos, lo anterior, se dispone en el art. 92 fracción

Derechos del cesionario: En el caso de los signos distintivos, la cesión de derechos representa la transmisión de la titularidad de los derechos y el cesionario podrá ejercer los derechos derivados de los signos distintivos como propios y explotarlos en exclusiva, así mismo, tendrá la obligación de defenderlos en posibles conflictos legales. En el caso de los derechos de los cesionarios relativos a DA y DC, la cesión es una figura condicionada en la LFDA, por lo que el cesionario sólo podrá ejercer su derecho respecto de los derechos patrimoniales porque los derechos morales los conserva el autor, así mismo, los derechos patrimoniales los podrá explotar en exclusiva por el periodo que se justifique por la naturaleza del proyecto en el que se explotará la obra o creación⁶⁴.

Derechos del Licenciario: El caso del Licenciario es una forma de autorización para la explotación de los derechos derivados del registro o uso previo de los signos distintivos o en su caso, de la explotación de obras o reservas de

I de la LPI que dispone: art. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

⁶⁴ El artículo 31 de la LFDA dispone: Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. Así mismo, el artículo 32 dispone: los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros. Finalmente, el artículo 33: A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Sólo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique.

derechos al uso exclusivo, en las que la titularidad de los derechos la conserva su “propietario” original y únicamente se permite el uso o explotación a cambio de un pago o remuneración.⁶⁵

Desistimiento: Declaración escrita por la que un solicitante o accionante renuncia total o parcialmente a una reivindicación. En lo relativo a las marcas, esta declaración puede afectar a una o varias palabras, letras, figuras u otros elementos constitutivos del signo objeto de la solicitud de registro, para los que no puede reivindicarse ni concederse ningún derecho exclusivo. De esta forma, queda limitado el alcance de la marca.

En el ámbito del Derecho Procesal, el Desistimiento se refiere a la decisión del actor a retirar su acción por convenir a sus intereses.

Dictamen: Se denomina de dicha forma a la opinión que un experto de la materia puede suscribir en un procedimiento relativo a derechos de PI.⁶⁶

Difusión: De conformidad con los expertos en la materia, se trata de una forma de dar a conocer un signo distintivo o en el caso específico de los DA y DC,

⁶⁵ De acuerdo con la OMPI: Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular de derechos de PI (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos (licenciataria) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía). Existen distintos tipos de acuerdos de licencias que pueden dividirse de manera general en las siguientes categorías:

- Acuerdos de licencia tecnológica
- Acuerdos de licencia y acuerdos de franquicia sobre marcas
- Acuerdos de licencia sobre derecho de autor

⁶⁶ Las opiniones expertas o dictámenes deben ser suscritos por expertos en la materia, en el caso de México, existe el reconocimiento de los especialistas en la materia y de los árbitros que suscriben opiniones para el caso de controversias en materia de nombres de dominio, sin embargo, no existe una carrera o título profesional que reconozca como tal a los expertos de la materia, a diferencia de otros países como España que si cuentan con un Colegio de Peritos en Materia de PI. Los dictámenes u opiniones expertas constituyen una prueba que puede ofrecerse en un procedimiento administrativo relativo a PI.

se trata de una de las formas de darlas a conocer. Es la generalidad y posee formas específicas como son la comunicación pública.⁶⁷

Digitalizar: transferir una obra desde un soporte analógico a otro digital, mediante su codificación numérica o transformación en código binario.

Diseño (industrial): es la forma o aspecto exterior de una parte o del conjunto de un producto. Se caracteriza por sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. El bien jurídicamente protegido por la PI es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad.

Diseño: se denomina así a una ilustración o elementos visuales que se acompañan a una marca y en ese caso, se denominan marcas mixtas. Distinto concepto de la figura del Diseño Industrial.

Distribución: es la puesta a disposición del público del original o de copias de la obra (*),

sea mediante su venta, alquiler, préstamo, o de cualquier otra forma.

Divulgación: es toda expresión de una obra que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma.

Documento: un documento es la prueba o testimonio material de un hecho o acto que una persona física o jurídica, una institución, asociación, etc., que puede ser de carácter público o privado, realizan como consecuencia del ejercicio de sus actividades y funciones, que podrá ser plasmado en una unidad de información que observe cualquier forma de soporte, papel, cinta, disco magnético, película y

⁶⁷ Delia Lipszyc la define como todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a toda o a parte de una obra, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares.

fotografía, con el objeto de preservarlo en el tiempo en caso de necesitarlo para presentarlo como prueba, recuerdo o legado a alguien.⁶⁸

Documento público: de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su art. 129 dispone que “son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.”⁶⁹

⁶⁸ Aclara Calvo que la palabra documento proviene del latín *documentum* “enseñanza, lección”, derivado del verbo *doceo*, ere “enseñar”. El sentido actual está documentado en castellano por primera vez en 1786, y se llegó a él probablemente a través de “lo que sirve para enseñar”, luego “escrito que contiene información (para enseñar)” y finalmente “escrito que contiene información fehaciente.

Según Couture (citado en Calvo), es el instrumento; objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Según la afirmación de Borjas que los “instrumentos, documentos, títulos escritos y escrituras, son vocablos sinónimos en el lenguaje forense, y se entiende por tales todo escrito en que se hace constar un hecho o una actuación cualquiera”. Igual afirmación hace Feo que “en nuestras leyes usan a veces las voces genéricas documento, o instrumento, título, o escritura, como equivalentes; y así las emplea la práctica corroborada ampliamente por nuestra jurisprudencia”

⁶⁹ Es aquel autorizado por el funcionario público competente, con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del Derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. También puede llamarse documento público cualquier otro acto constante de un Registro Público, y el otorgado ante el funcionario a quien por la ley se permite acudir en defecto del Registrador. Los documentos públicos normalmente se clasifican: Por razón de la persona que emana, es decir el funcionario público que lo suscribe. Por su solemnidad: *ad solemnitatem* y *ad probationem*, según generen el acto y constituyen la única forma

Documento privado: se consideran documentos privados los que se otorgan las partes, con o sin testigos, y sin asistencia de ninguna autoridad capaz de darles autenticidad. En el Código Federal de Procedimientos Civiles no se define el documento privado, únicamente se describen sus efectos como medio de prueba, particularmente a quien se reputa autor del documento privado en el art. 204.⁷⁰

Dominio público: estado en que se encuentran las obras (*) y demás creaciones cuyo plazo de protección ya ha terminado; por tanto, una vez expirado este plazo, pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona física o jurídica, respetando los derechos de paternidad (*) e integridad (*).

Duración: véase *vigencia*.

Editar: hacer, por procedimientos mecánicos o de otro tipo, múltiples ejemplares de una obra (*) escrita, grabados, dibujos, diseños, etc., para difundirlos al público, con o sin precio.

Efectos: son aquellas consecuencias que el sistema legal o el derecho le reconoce a cierto acto, hecho o derecho. Normalmente son las de crear, regular, modificar, o extinguir una relación jurídica.

de reconocer la existencia de un acto jurídico determinado o sólo como prueba de este acto, que se puede acreditar también por cualquier otro medio probatorio. Por su fuerza probatoria.

⁷⁰ Artículo 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206.

Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe.

La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción.

Efectos de la creación de una obra: se generan los derechos morales y patrimoniales que ostenta el autor y que puede ejercer por sí mismo y en el caso de los patrimoniales que puede ceder o licenciar a terceros para que los ejerzan. Es importante tener claro que los efectos de la creación de la obra surgen una vez que se crea y no cuando se plasma en un medio material. Entre los efectos, el determinará la forma en que se trata la obra, está el derecho moral del autor a decidir si divulga o no la obra, es decir, si la obra se da a conocer o no.

Efectos del registro de marca: se constituye el derecho al uso exclusivo en favor de su titular. El ámbito de influencia o protección del registro marcario es a nivel nacional ⁷¹, se pueden otorgar autorizaciones comúnmente conocidas como licencias de uso y se puede impedir que terceros hagan uso no autorizado de la marca.⁷²

Efectos del registro de aviso comercial: Los efectos del registro de aviso comercial son semejantes a los del registro marcario, ya que se le aplican las disposiciones de marcas de forma supletoria.

Efectos del registro de obra: Su efecto es meramente declarativo, ya que los derechos respecto de la obra nacen en el momento de su creación.⁷³ En mi opinión, uno de los efectos que no se mencionan en la LFDA, es que la autoridad la

⁷¹ La LPI no señala expresamente cuales son los efectos del registro de una marca, no obstante, se pueden concluir de los preceptos relativos a las marcas que se regulan en los artículos 128, 131 y 136 de la LPI.

⁷² El Dr. Solorio (Derecho de la Propiedad Industrial, 2012) señala que “La marca otorga el derecho exclusivo de usar el signo distintivo registrado excluyendo a todos los demás de usar cualquier otro idéntico o en grado de confusión. A este respecto nos parece grave que la LPI vigente hasta 1991 no diga en forma clara y categórica los derechos que la marca confiere, sino que éstos se deducen de la lectura de la de las infracciones administrativas que ella contiene...”

⁷³ De conformidad con el artículo 5º de la LFDA, el reconocimiento de los DA y de los DC (intérpretes y ejecutantes como ejemplo) no requiere de registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado a formalidad alguna.

ingresa a su base de datos y puede citarla en el caso de una búsqueda de antecedentes registrales.

Efectos de la obtención de una reserva de derechos: Los efectos que se derivan del registro de una reserva de derechos, son de naturaleza constitutiva, es decir, que sus derechos surgen a partir de su registro. El efecto más importante y que se reconoce como un derecho es el que consiste en el derecho al uso exclusivo de la reserva y la de autorizar el uso a terceros.⁷⁴

Efectos de la obtención de un nombre de dominio: El efecto es que se adquiere un nombre que identifica una Dirección IP y que sirve para identificar la página web alojada en Internet. Se adquiere el derecho a usarlo en exclusiva.

Efecto territorial: es el ámbito geográfico restrictivo al que se sujetan los efectos de una regulación jurídica.⁷⁵

Efectos del uso de un nombre comercial: El reconocimiento que se le da a un establecimiento o una empresa (entiéndase por corporación o sociedad) respecto de su denominación y su alcance territorial en el ámbito de su clientela efectiva.⁷⁶

⁷⁴ Las reservas de derechos al uso exclusivo son una figura jurídica sui generis, que únicamente se reconoce en México y que protege títulos de publicaciones, nombres de publicaciones periódicas y vía red de cómputo, personajes ficticios o de caracterización, así como mecanismos novedosos de campañas publicitarias. Se regulan en los artículos 173 al 191 de la LFDA.

⁷⁵ Los efectos territoriales tienen una importante connotación para el ámbito de la propiedad industrial, ya que la mayoría de los registros de las diversas figuras reconocidas, surten sus efectos únicamente en el país en el que se registran y como excepción se encuentran aquellos registros internacionales que se sustentan en los Tratados Internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, como son el Protocolo de Madrid y el Protocolo de Cooperación de Patentes.

⁷⁶ El artículo 105 de la LPI lo regula, se debe considerar que no existe una definición clara de lo que es el nombre comercial y que para la mayoría de los autores implica el nombre con el que se da a conocer un establecimiento comercial o negociación.

Efectos del uso de un signo distintivo: El uso de un signo distintivo (sea marca, nombre comercial o aviso comercial) implica que el mismo se encuentra ejerciendo su función identificadora de los productos o servicios que ampara.⁷⁷ Se debe distinguir entre el uso de buena fe y aquel que constituye una conducta infractora, porque se trate de un uso no autorizado y que induce a error al consumidor.

Efectos entre partes: son las consecuencias o resultados jurídicos que se generan con cualquier acto jurídico y que únicamente “afectan o involucran” a quienes participan de dicho acto.

Efectos contra terceros: son las consecuencias jurídicas de un acto jurídico del que se cumplieron los requisitos de ley para que se puedan involucrar a otras personas más allá de las que intervinieron originalmente en dicho acto.

Ejemplar: muestra o pieza de un producto o publicación.

Ejecución (de una obra): realización perceptible de una obra ideada o proyectada.

Ejercicio de los derechos: comúnmente se ubica en el cumplimiento de un deber u obligación, así como cuando se hacen efectivas las prerrogativas que la ley le reconoce a un individuo o a un grupo de personas.

Elección de domicilio: elección hecha por el solicitante (o el mandatario que actúe en su nombre) de una dirección a la que debe enviarse toda la

Es importante diferenciar entre los efectos que tiene el uso del nombre comercial y los que tienen su publicación por el IMPI, ya que la publicación del nombre tiene como efecto que se establezca la presunción de buena fe en su adopción y el uso del nombre comercial. La publicación del nombre comercial es optativa.

⁷⁷ Se debe tener en cuenta que los efectos del uso de un signo distintivo de buena fe, genera derechos que son oponibles al registro de un signo distintivo que sea semejante en grado de confusión para los mismos productos o servicios; mientras que, el uso de un signo distintivo sin autorización puede constituir una conducta infractora de las previstas en el artículo 213 de la LPI.

correspondencia o cualquier notificación en relación con los títulos de propiedad industrial o las solicitudes relativas a los mismos.

Emisión: acto de comunicación pública (*) por el cual una pluralidad de personas tiene acceso a una obra/grabación, mediante difusión inalámbrica de signos, sonidos, o de imágenes y sonidos.

Entidad de Gestión: asociación sin ánimo de lucro, autorizada para gestionar los derechos de PI de diferentes titulares en los términos que la ley establece.

En línea Técnica: consistente en utilizar un sistema informático en modo conectado, interactivo, y que permite establecer un diálogo entre el terminal de ordenador y la base de datos automatizada. El terminal puede estar muy alejado del centro informático propiamente dicho. El enlace puede asegurarse mediante línea telefónica o por télex, pero, muy frecuentemente, para este tipo de comunicación, se recurre a redes de conmutación de información.

Para interrogar una base de datos en línea, es necesario conocer la estructura y los parámetros de búsqueda previstos en el sistema informático que da acceso a los mismos.

Examen: En el campo de la información y la documentación en materia de propiedad industrial, el examen de una solicitud de patente (o de una solicitud de otro título de propiedad industrial) comprende de ordinario dos elementos (o etapas): 1) En el marco del “examen de forma”, el examinador verifica que la solicitud cumple todas las condiciones de forma exigidas por la legislación en materia de propiedad industrial. Verifica concretamente si la solicitud contiene todas las partes necesarias (petitorio, descripción, dibujos, reivindicaciones, resumen, lista de productos, etc.), si se ha presentado en la forma material prescrita (legibilidad, reproducibilidad), si el petitorio contiene todas las indicaciones exigidas (nombre, dirección, nacionalidad del solicitante, del inventor, del creador, del mandatario, etc.), si la reivindicación de prioridad -en su caso- contiene todas las indicaciones exigidas, si se han pagado

las tasas previstas, etc. 2) En el marco del “examen de fondo”, el examinador verifica que la solicitud cumple las condiciones establecidas en la legislación en materia de propiedad industrial para que su objeto pueda ser patentado o registrado. En lo relativo a las patentes, examina, concretamente, si la invención reivindicada es nueva, si implica una actividad inventiva (no es evidente) y si es susceptible de aplicación industrial o es útil. Una búsqueda sobre el estado de la técnica constituye de ordinario un elemento esencial del examen de fondo, aun cuando a veces pueda efectuarse separadamente (como, por ejemplo, en virtud del procedimiento del PCT para las solicitudes internacionales). Algunas oficinas de propiedad industrial consideran la búsqueda como una etapa particular del examen (que se sitúa entre el examen de forma y el examen de fondo). En lo relativo a las marcas, el examen de fondo tiende a determinar si la marca es un signo que cumple todas las condiciones prescritas para poder ser utilizado como marca y si infringe derechos anteriores.

Un sistema de patentes en el que las solicitudes no estén sometidas a un examen de fondo se denomina algunas veces “sistema de registro” o “sistema de libre concesión”, habida cuenta de que la oficina de propiedad industrial se limita esencialmente a inscribir (“registrar”) cada solicitud presentada en dicha oficina y a conceder una patente (u otro título de propiedad industrial) sobre la base del simple acto de registro (a menos que descubra algún defecto de forma en la solicitud). Algunas legislaciones nacionales establecen que el examen de fondo de una solicitud de patente por la oficina de propiedad industrial en general sólo comienza por una petición explícita. No obstante, esa petición debe presentarse dentro de un cierto plazo (de dos a siete años) después de la publicación de la solicitud de patente. Hasta que no se haya efectuado esa petición, queda “diferido” el examen de fondo de la solicitud de patente, es decir, queda postergado. Si no se efectúa esa petición, habitualmente se considera retirada la solicitud.

Examinador: persona comisionada por una de las autoridades competentes para registrar signos distintivos, es la persona que se encarga de revisar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos de forma y fondo que dispone la Ley de la Propiedad Industrial para otorgar un registro.

Exclusividad: un derecho en exclusiva es un derecho a autorizar o prohibir ciertas formas de explotación de la obra original (*), que la ley otorga a su titular; éste puede ser el autor de una obra original, el productor, el intérprete, etc., según los casos.

Expediente: En el campo de la información y la documentación en materia de propiedad industrial, la palabra “expediente” puede tener tres sentidos diferentes y designar 1) el conjunto de los documentos correspondientes a una solicitud o a un título concedido (es decir, los documentos jurídicamente requeridos para obtener un título de protección, por ejemplo, una patente, así como el intercambio completo de correspondencia entre el solicitante y la oficina); 2) el clasificador -generalmente acartonado- en el que se colocan los documentos mencionados; 3) en plural, el conjunto de la colección de documentos de patente (por ejemplo, los “expedientes automatizados”; véase “Bases de datos automatizadas”). La colección sistemática se denomina frecuentemente “Expedientes de búsqueda”.

Exposición: acción de exhibir un conjunto de obras o creaciones originales, para que sean vistas. Conjunto de esas obras expuestas.

Extracción: es la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una Base de Datos (*) a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice.

Falta de uso: es cuando un signo distintivo no se ha usado conforme lo dispone la Ley de la Propiedad Industrial.⁷⁸

⁷⁸ El artículo 128 de la LPI dispone: “La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.”

Fecha de creación: es el momento, día en que una obra se concibe y se expresa, sin que importe el medio material en el que se plasma.

Fecha de presentación: el día en que se solicita el registro de un signo distintivo, de una obra o en su caso, de una reserva de derechos al uso exclusivo.⁷⁹

Fecha de primer uso: Es el día en que efectivamente se inicia el uso de un signo distintivo.⁸⁰

Fecha de concesión: es la fecha (día, mes y año) en que la autoridad otorga un registro.⁸¹

Fecha de publicación: para el caso de signos distintivos, es la fecha en que se publica el otorgamiento, abandono o negativa de registro (de ser el caso) en la Gaceta de la Propiedad Industrial.⁸²

Fijación: se entiende por “fijación” la incorporación de sonidos y/o imágenes a un soporte material estable, que permite su posterior reproducción.

Fonograma: toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución musical o de otros sonidos.

Forma: manera de estar distribuida la materia de un objeto, y por la cual es posible distinguirlo de otros por los sentidos.

⁷⁹ La fecha de presentación se hace constar en el acuse de la solicitud de registro y tiene importancia, porque a partir de ella, se puede establecer la prelación entre solicitudes de registro presentadas por distintas personas, pero respecto del mismo signo distintivo, obra o reserva de derechos al uso exclusivo.

⁸⁰ Es importante porque establece un parámetro del momento en que se hizo uso del signo distintivo de buena fe y que es oponible contra terceros, en el caso de una controversia relacionada al mejor derecho de uso de un signo distintivo.

⁸¹ La fecha de otorgamiento es importante porque a partir de ella, se considera consolidado el derecho a usar el signo distintivo.

⁸² La fecha de publicación es importante porque a partir del día siguiente hábil de la misma, los derechos respecto de los signos distintivos son oponibles contra terceros.

Gaceta de la Propiedad Industrial: La mayoría de las oficinas de propiedad industrial publican un boletín oficial (o diario, o gaceta) que proporciona informaciones sobre el desarrollo del procedimiento relativo a la conexión de los diferentes títulos de propiedad industrial, así como sobre las comunicaciones oficiales de la oficina, sobre las modificaciones introducidas en las leyes de propiedad industrial vigentes, sobre las etapas del procedimiento para los documentos de patente, etc. En algunos países, se publican boletines oficiales separados para las patentes, para las marcas y para los dibujos y modelos industriales (“Boletín de patentes”, “Boletín de marcas” y “Boletín de dibujos y modelos industriales”)

Grabación audiovisual: es la fijación de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, y sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales.

Idea: cualquier representación existente en la mente, o elaboración de ella; conocimiento.

Imitar: hacer una cosa copiando de otra cosa anterior, o inspirándose en ella. Hacer algo del mismo modo o manera que lo hace otro. Disfrazar, remedar, simular.

Indemnización: resarcimiento, reparación; compensación económica motivada por un daño o perjuicio causado en los derechos e intereses legítimos del afectado. Quien provoca un daño a otro queda obligado a indemnizarle.

Infracción: es aquella conducta prevista en la Ley de la Propiedad Industrial o en la LFDA que se considera un ilícito administrativo y que es sancionable por la autoridad competente.

Infracción administrativa. Son aquellas conductas que la Ley de la Propiedad Industrial contempla como ilícitos administrativos relacionados con las figuras reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial.⁸³

Infracción en materia de comercio: Son aquellas conductas que la LFDA contempla como ilícitos administrativos relacionados con DA, DC, uso de imagen, entre otros.⁸⁴

Información en materia de propiedad industrial: Expresión general que designa la información en materia de patentes, así como la relativa a otros títulos de propiedad industrial, en particular los certificados de registro de marcas y los certificados de registro de dibujos o modelos industriales. Informe de búsqueda Informe sobre los resultados de una búsqueda sobre el estado de la técnica, elaborado por una oficina de propiedad industrial o por su cuenta, e indicando las citas que se juzgan pertinentes para determinar, en particular, la novedad de la invención reivindicada y la actividad inventiva que implica.

En el caso de otros objetos de propiedad industrial, el informe también da cuenta, por ejemplo, sobre la admisibilidad de la solicitud de registro de la marca, en particular, respecto de la posible existencia de derechos anteriores que estén en conflicto con la misma

Inscripción: toma de razón en un registro público; nota escrita de un acto o documento en el Registro, a fin de darle publicidad y obtener valor probatorio (constituye la prueba de los hechos inscritos).

Inspección: procede del latín *inspectio* y hace referencia a la acción y efecto de inspeccionar (examinar, investigar, revisar). Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la vista.

⁸³ La LPI, como ya se ha mencionado previamente las describe en el artículo 213.

⁸⁴ La LFDA las contempla en su artículo 231.

Inspección ocular: Técnicamente se trata de un reconocimiento del lugar, de una observación minuciosa y detallada que se realiza de lo general a lo particular, en búsqueda de evidencias físicas o biológicas que permitan, luego de un análisis o estudio técnico científico, determinar si éstas tienen correspondencia con el hecho investigado o no, y su posterior valor probatorio para esclarecer la responsabilidad penal de su/s autor/es.⁸⁵

Integridad (derecho de): derecho del autor a impedir cualquier modificación, deformación, alteración o atentado contra su obra, que suponga perjuicio a sus intereses legítimos o menoscabo de su reputación.

Internet: red mundial de ordenadores conectados entre sí, que permite comunicar datos, e intercambiar información entre todos ellos, en diferentes formatos, y a través de la utilización de protocolos de comunicación prefijados.

Intimidación: espacio reservado a los asuntos del sujeto frente a intromisiones o interferencias ajenas.

Irrenunciable: son irrenunciables aquellos derechos reconocidos por las leyes, y de los cuales su titular no puede disponer, por existir un interés público regulado por normas imperativas; el titular de estos derechos no puede renunciar a ellos.

Legitimación: es la facultad legalmente reconocida de iniciar y conducir un proceso concreto frente a otro sujeto, habitualmente por ser titular de un derecho frente a él.

Licencia: acuerdo contractual por el que se conceden a un tercero determinadas facultades de uso y utilización de una creación intelectual, pero sin transferir el propio derecho.

⁸⁵ Es importante que se tenga en cuenta que actualmente, no sólo se hacen inspecciones oculares de lugares o establecimientos, sino que es posible hacer inspecciones de sitios de internet.

Licenciante: es quien posee la titularidad de los derechos que permitirá que se exploten a través de la Licencia.

Licenciatario: es la persona a quien se autoriza la explotación de los derechos sean respecto de signos distintivos o de DA, DC o reservas de derechos al uso exclusivo.

Lista de productos y servicios: toda solicitud de registro de una marca debe incluir una lista de los productos y los servicios a los que se aplica la marca.

Marca: signo mediante el cual una empresa identifica sus productos o servicios.

Marca nominativa: es aquel signo distintivo que únicamente se compone de una denominación, es decir, de una palabra o conjunto de palabras.

Marca mixta: es aquel signo distintivo que se compone de una denominación y de un logo o diseño.

Marca tridimensional: Las marcas tridimensionales son los envoltorios, empaques o envases. Cualquier forma o presentación de los productos en sus tres dimensiones: alto, ancho y fondo. Deben estar desprovistas de palabras o dibujos, es decir, sin denominación ni diseños.⁸⁶

Marca multiclase: una solicitud de registro de marca para más de una clase de las 45 que incorpora la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud se tramita en un único expediente, se expide un único certificado de registro por todas las clases en las que se conceda la marca.⁸⁷

⁸⁶ Esta definición la obtuve de una de las Guías para Usuarios publicadas por el IMPI. La LPI en su artículo 89 fracción II, se refiere a las “formas tridimensionales” más no las define.

⁸⁷ En México no existen las marcas multiclase.

Marca famosa: una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.⁸⁸

Marca notoriamente conocida: Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público.⁸⁹

Mandatario: Persona que, en el contrato consensual de mandato, recibe por escrito, verbal o tácitamente, de otra, llamada mandante, la orden o encargo, que acepta, de representarla en uno o más asuntos, o desempeñar uno o varios negocios.

Medidas cautelares: resoluciones que un tribunal puede adoptar, al principio de un proceso (o incluso antes de iniciarse éste), bien para proteger de forma preventiva la integridad de un derecho sobre el cual se discute en el proceso, bien para asegurar la ejecución de la resolución definitiva que se dicte.

Memoria RAM: memoria primaria de un ordenador que contiene instrucciones y datos a los que puede acceder la unidad de proceso central de manera directa.

Mensajería electrónica: Sistema de intercambio de mensajes sin soporte papel, es decir, de ordenador a ordenador. Puede operarse en cualquiera de los sistemas de red de comunicaciones, respetando determinados protocolos.

⁸⁸ Así lo dispone el párrafo segundo del artículo 98 bis de la LPI y ello, es importante para conseguir la declaración del IMPI. La declaración, es un acto administrativo que tiene como efecto que se proteja la denominación en contra de otras semejantes en grado de confusión.

⁸⁹ Se trata de aquellos signos distintivos que, por su penetración en el mercado comercial y su constante presencia en el mercado en contacto con los consumidores, se estima que son conocidas por muchos sectores de la sociedad de un país o en general del mundo.

Modelo industrial: creaciones estéticas destinadas a servir de modelo o pauta para la fabricación de un producto comercial, sea este industrial o de artesanía.

Muestras: pequeñas cantidades del producto, en lugares visibles, para que los potenciales clientes puedan observarlos, e incluso probarlos, cuando se trata, por ejemplo, de cosméticos o perfumes.

Nombre artístico: es un seudónimo utilizado por artistas y personalidades, en especial por músicos, actores, escritores y celebridades en general, con el fin de proteger la propia identidad, expresar un determinado concepto con el alias o reemplazar un nombre y/o un apellido de nacimiento poco adecuados.

Nombre comercial: Es el nombre o designación (denominación) con que se conoce a una negociación o establecimiento comercial.

Nombre de una agrupación: es un seudónimo o denominación utilizado por un conjunto de individuos para que artísticamente se les denomine de esa forma y se les identifique con dicha denominación.

Nombre genérico: es una denominación de uso común para identificar un producto o servicio.

Nombre propio: El nombre es un atributo de la personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada, para el ejercicio de sus derechos. En las personas naturales, el nombre es uno de los derechos fundamentales, desde el nacimiento, y se integra al sujeto de derecho durante toda a su existencia y continúa incluso después de su muerte. Es la designación o denominación que recibe una persona y que legalmente lo identifica.

No oponible: jurídicamente se trata de un derecho o pretensión que no es cuestionable contra un tercero.

Novedad (de un diseño): según la ley, un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de

presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Número de expediente: es el número que la autoridad le asigna a una solicitud o trámite en general, sirve para referencia y seguimiento de una gestión o procedimiento.

Objeto: El objeto jurídico es el término mediante el cual se hace referencia al contenido de un acto jurídico. El objeto puede referirse por tanto a un derecho, objeto físico o ente sobre el cual el acto jurídico impone una afectación o intervención.

El objeto jurídico: es uno de los elementos esenciales de una obligación o contrato, así como de cualquier tipo de negocio jurídico, quedando extinguido de no existir el objeto sobre el que recae el contrato, obligación o negocios jurídicos.

Objeto de comprobación: es lo que se debe probar.

Objeto de la acción: Constituido por la prestación o prestaciones que se reclaman por el acto del demandado. Es la conducta que se exige.

Obra: el término “obra” (según el Convenio de Berna) comprende todas las creaciones y producciones en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión: libros, folletos, conferencias, obras dramáticas, coreográficas, y composiciones musicales, con o sin letra; las obras cinematográficas y asimiladas; las obras de dibujo, pintura, grabado, escultura, o arquitectura; obras fotográficas, y de artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas similares.

Obra audiovisual: creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación pública de imagen y sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de las obras.

Obra multimedia:

Oposición: (de conformidad con el Protocolo de Madrid) Los procedimientos de oposición ofrecen a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable. En un procedimiento de oposición debe alegarse al menos uno de los motivos de oposición – absoluto o relativo – reconocido por la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de registro. Pueden formar parte del proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después de la finalización del proceso de registro (oposición después del registro).⁹⁰

Original: es la creación que aporta y constituye una novedad frente a cualquier otra creación preexistente, que no es copia ni repetición de otras anteriores.

Página Web: archivo escrito en lenguaje HTML que puede ser visualizado con un navegador (programa específico para esta visualización).

Patente: título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva, en el ámbito industrial o comercial, la invención patentada y registrada.

Paternidad (derecho de): derecho moral del autor, que consiste en el reconocimiento público de la autoría de sus creaciones, en ser reconocido como su autor.

Persona jurídica: cualquier entidad considerada por la ley como sujeto de derechos y obligaciones. Puede ser pública (administraciones, corporaciones, cámaras, colegios profesionales, universidades...) o privada (asociaciones, sociedades mercantiles, clubes, partidos, sindicatos, fundaciones...). La persona jurídica posee una nacionalidad, un domicilio, una organización propia, capacidad

⁹⁰ México suscribió y ratificó el Protocolo de Madrid en el que se prevé el derecho de oposición. El derecho de oposición entró en vigor en el mes de septiembre de 2016.

jurídica y autonomía patrimonial; es diferente de las personas físicas que la componen.

Personaje: un personaje es un ser (ya sea humano, animal, sobrenatural o de cualquier otro tipo) que interviene en una obra artística (teatro, cine, libro, etc.)⁹¹

Plazo: El plazo es la modalidad de los actos jurídicos por la cual se posterga el ejercicio de los derechos a que se refiere.

Poder: documento en el que se delegan las facultades para ciertos actos.

Portal: sitio web que reúne grandes volúmenes de información sobre uno o varios temas.

Prestador de servicios: cualquier persona que suministre o facilite un servicio de la sociedad de la información.

Préstamo: puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado, sin beneficio económico o comercial, directo ni indirecto, siempre que el préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos abiertos al público. No existe beneficio si el préstamo da lugar sólo al pago de una cantidad que no supere lo necesario para cubrir gastos. No es préstamo la puesta a disposición con fines de exposición, comunicación pública a partir de fonogramas o grabaciones audiovisuales, y la que se realice para efectuar su consulta en el mismo lugar y momento.

Productor de fonogramas: la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución musical u otros sonidos.

Productor de grabaciones audiovisuales: la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de la grabación audiovisual.

⁹¹ Actualmente los personajes inclusive se incluyen en publicidad. Es importante recordar que la protección de los mismos en nuestro país se obtiene a través de la reserva de derechos al uso exclusivo regulada por la LFDA.

Programa (de ordenador): cualquier secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, sea cual sea su forma de expresión y de fijación. Se incluye la documentación preparatoria.

Protocolizar: formalizar un instrumento público, acta, o escritura; las actas de protocolización son un instrumento notarial específico, mediante el cual se da fe pública de un determinado documento.

Proyecto: plan, idea que se tiene de algo; dibujo en que se expone una cosa que se piensa hacer o que se puede hacer.

Publicación: es la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con su naturaleza y finalidad.

Puesta a disposición: nueva forma de explotación de la PI en línea, a través de las redes de comunicación pública. Una creación almacenada en formato digital se pone a disposición del público de forma interactiva, de forma que los usuarios pueden acceder a la obra en el lugar y en el momento que elijan. Internet es el ejemplo más relevante.

Reclasificación: es un acto administrativo a través del que la autoridad competente, en este caso, el IMPI hace una nueva clasificación de los productos o servicios que ampara un registro de un signo distintivo.⁹²

⁹² Esto suele suceder cuando hay cambios sustanciales en la Clasificación de Niza que es la que los miembros del Convenio de París reconocen para determinar por clases los productos y servicios, México es miembro y aplica la Clasificación de Niza.

Red Informática: La forma más simple de definir una red de ordenadores sería decir que se trata de un conjunto de ordenadores conectados entre sí. Esta conexión entre los equipos constituye la infraestructura imprescindible para que puedan compartir datos y recursos entre ellos.

Regalías: es el pago que se efectúa al titular de DA o DC, patentes, marcas o know-how (*saber hacer*) a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no renovables.

Remuneración: retribución o compensación económica que han de satisfacer ciertos sujetos a los titulares de derechos de PI, por mandato legal, como contrapartida de ciertos actos de uso o de explotación.

Renovación: es el acto administrativo a través del cual, se actualiza la vigencia de los derechos de un registro de un signo distintivo.⁹³

Representación: consiste en confiar a una persona (representante) la facultad de actuar y decidir en interés y por cuenta de un tercero (representado). Los actos del representante vinculan al representado.

Reproducción: es la fijación de la obra en un medio o soporte que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. Toda grabación sonora o visual es considerada reproducción (BERNA).

Retransmisión: la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión.

Retransmisión por cable: es la transmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas, de emisiones o transmisiones iniciales de programas radiodifundidos o televisados dirigidos al público.

⁹³ La LPI no la define, únicamente en sus artículos 133 y 134 la menciona e indica el periodo en que debe presentarse.

Requerimiento: es un acto administrativo a través del cual, una autoridad le solicita a un usuario o solicitante que cumpla con ciertos requisitos ya sean de forma o fondo conforme lo disponga la ley aplicable.

Requerimiento de informes y datos: es la petición que formula una autoridad a un tercero para que le proporcione cierta información o documentación.⁹⁴

Reutilización: es toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una Base de Datos, mediante la distribución de copias en forma de venta, u otra transferencia de propiedad, o por alquiler, o mediante transmisión en línea, o en otras formas.

Salario: constituyen salario la totalidad de las percepciones económicas, monetarias o en especie, que retribuyen la prestación de servicios laborales por cuenta ajena en el marco de un contrato de trabajo.

Secreto industrial: conocimiento reservado o confidencial sobre ideas, proyectos, productos o procedimientos que el empresario titular desea mantener oculto.

Servidor: ordenador que proporciona recursos en una red, y que provee de información y datos a los usuarios conectados a ella.

Seudónimo: nombre empleado por un autor o por un artista en sustitución del nombre suyo verdadero.

Signo: cualquier cosa, acción, suceso o imagen que evoca o representa otra cosa para alguien, sea por una relación natural o convencional. Icono, índice, símbolo.

⁹⁴ El requerimiento de informes y datos es una forma de obtener pruebas o información que se encuentran en posesión de terceros, está regulada en los artículos 53 a 55 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El IMPI los admite como prueba y en caso de que el requerido no rinda la información, se hace acreedor a una multa.

Signo distintivo: es el género dentro del que se comprenden las marcas y los avisos comerciales (slogan). Las marcas pueden ser nominativas, mixtas, figurativas y en el extranjero se reconocen las olfativas y las de sonido.

Singularidad (de un diseño): según la ley, se consideran singulares los diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate de que operan en la UE.

Sitio Web: conjunto de páginas web visibles permanentemente en internet.

Semejanza: es un calificativo que implica que hay algo que se parece o tiene características comunes con otra cosa, en particular, en materia de signos distintivos la semejanza se refiere al hecho de que un signo distintivo sea parecido o posea características comunes a otro signo.⁹⁵

⁹⁵ La LPI no la define y lo que existe es una serie de tesis y jurisprudencia que pretenden explicar en qué consiste...en el fondo se trata del resultado que se obtiene al comparar dos signos distintivos que se aprecian como parecidos, normalmente interviene el elemento subjetivo de la apreciación personal del examinador de marcas. De acuerdo con el Dr. Cristhian Northcote (Northcote, 2009) los criterios para establecer la semejanza son: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. Ésta es la primera regla o criterio general para la comparación entre dos signos y determinar su semejanza. Según este criterio, los signos en conflicto deben analizarse en forma sucesiva, es decir, una comparación en la que primero se aprecia uno de los signos y a continuación el otro. Esto se hace porque en muchos casos, el consumidor realiza la apreciación de los signos de la misma manera, esto es, no los aprecia en forma simultánea, pues usualmente no tiene la posibilidad de ver ambos signos al mismo tiempo. La finalidad de este tipo de análisis es colocarse en la misma posición en que se encontraría el consumidor al momento de tomar su decisión de compra o de contratación.

Asimismo, se exige que el análisis comprenda todos los elementos que conforman al signo y no realizar una descomposición de éste. De la mano con esta regla, está la necesidad de darle un mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias, en

razón a que lo más probable es que un consumidor haga lo mismo, es decir, que se vea más inclinado a confundir los signos que a diferenciarlos, por lo que, ante la existencia de elementos comunes, el encargado de efectuar el análisis debe darles mayor relevancia a éstos que a los elementos distintivos.

b) El grado de percepción del consumidor medio. El concepto o definición del consumidor medio corresponde a la de una persona con unos niveles de conocimiento y de atención ni muy altos ni muy bajos para tomar su decisión de compra o consumo. Esto quiere decir, que el encargado de efectuar el análisis debe procurar colocarse en la posición de un consumidor que no sea un experto en la materia del producto o servicio que desea contratar, pero que tampoco tenga un desconocimiento total del tema.

De la misma manera, el nivel de atención que se busca como punto de partida del análisis es la de una persona ni muy detallista ni completamente descuidada al revisar el producto o las condiciones del servicio que va a contratar.

c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente.

Este criterio es importante porque procura que el encargado de hacer el análisis comparativo entre los signos tome en cuenta la forma como el consumidor va a encontrar los productos o servicios en el mercado, considerando su naturaleza, la forma de comercialización prestación, según sea el caso.

Así, por ejemplo, no es lo mismo el análisis comparativo que se aplica para comparar dos signos que identifican chocolates, que el que se aplica para dos signos que identifican televisores de plasma o LCD. En el primer caso, la decisión del consumidor se suele tomar en segundos y no se exige niveles de atención y de conocimiento muy altos. En el segundo caso, nos enfrentamos a una decisión de compra más especializada, por lo que es natural que el consumidor tome más tiempo en tomar su decisión, en apreciar los signos y en la información con la que cuenta para decidir su compra.

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado.

Definitivamente, la fuerza distintiva de los signos no es siempre la misma, es decir, existen signos que poseen una mayor aptitud distintiva que otros, lo que implica que poseen elementos que los hacen diferenciables con mayor o menor facilidad.

Así, los signos considerados como arbitrarios son aquellos que tienen un significado en el idioma o que aluden a una idea o concepto, pero son aplicados a productos o servicios que no guardan relación con dicho significado o concepto. Es el caso, por ejemplo, de la marca CRISTAL (que tiene el significado de un tipo de material semejante al vidrio) aplicada para una cerveza. O el caso de la marca APPLE (cuyo significado es Manzana en el idioma inglés) para distinguir productos electrónicos.

Solidaridad: en una obligación solidaria hay varios deudores, y cada uno de ellos debe la prestación íntegra, en su totalidad, pudiendo dirigirse el acreedor contra cualquiera de ellos, a su elección, para cobrar el total.

Solicitante: persona jurídica o natural que presenta una solicitud de concesión de un título de propiedad industrial (solicitud de patente o solicitud de registro de una marca, por ejemplo), en una oficina de propiedad industrial, o en cuyo nombre un mandatario (representante) presenta tal solicitud.

Solicitud (de un título de propiedad industrial): término general que designa una petición presentada por el solicitante, o por un mandatario (representante) que actúa en su nombre, para la concesión de un título de propiedad industrial (por ejemplo, patente) o para el registro de tal título (certificado de registro de una marca, de un dibujo o modelo industrial, etc.). Véase también “Solicitud de

En el caso de los signos de fantasía, nos encontramos ante signos que no tienen significado en el idioma, sino que están compuestos por elementos inventados o que son producto de la combinación de otros elementos en un grado tal que pierden su significado original. Así, tenemos el caso de la marca KODAK (que no tiene significado en ningún idioma).

Como regla general, las marcas de fantasía poseen una mayor fuerza distintiva que las marcas arbitrarias, en la medida que, al no tener significado, difícilmente se puede admitir que haya otro signo similar, pues dicha similitud sería fácilmente percibida por los consumidores y no se dejarían confundir.

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Aunque no es una situación muy común, puede ocurrir que una marca forme parte de una familia de marcas de una empresa, es decir, un grupo de marcas que comparten elementos comunes que hacen que los consumidores las perciban como pertenecientes a un mismo origen empresarial.

A efectos del análisis comparativo, el hecho de que uno de los signos en conflicto presente elementos que pueden llevar al consumidor a asumir que forma parte de la familia de marcas a la que pertenece el signo registrado, puede ser determinante para denegar su inscripción.

patente”, “Solicitud de registro de una marca”, “Solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial”.

Solicitud de registro de una marca: Documento en el que el solicitante -o, por su cuenta, un mandatario (representante)- solicita el registro de una marca. Habitualmente, contiene una reproducción de ésta, la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro y la clase o clases a las que pertenecen esos productos o servicios.

Solicitud de declaración administrativa: es una acción de carácter administrativo que puede ejercer el titular de los derechos de PI o quien tenga interés jurídico., en defensa de sus derechos o en su caso, para conseguir que la autoridad competente suscriba una declaración que tenga como efecto constituir un derecho o dejarlo inexistente.⁹⁶

Solicitud de declaración administrativa de nulidad: es aquella que tiene como objeto invalidar un derecho de propiedad industria previamente concedido.

Solicitud de declaración administrativa de caducidad: es aquella que tiene como finalidad la pérdida de un derecho.

Soporte: medio de exteriorización o de fijación de la obra. Puede ser tangible o no, material o inmaterial, y puede ser duradera o efímera. El derecho de autor recae sobre la obra, y no sobre su soporte.

Subasta: procedimiento de venta que consiste en ofrecer públicamente cosas que se adjudican al que ofrece y paga por ellas un precio más alto.

Sublicencia: es una figura jurídica en la que el Licenciatario de un derecho de propiedad industrial queda facultado para a su vez otorgar licencias a terceros.

⁹⁶ Al respecto de las solicitudes de declaración administrativa, particularmente, las previstas en la LPI son 4 y son a saber: infracción administrativa, nulidad, cancelación y caducidad. En el ámbito de los derechos autorales se le adiciona una acción administrativa más a la competencia del IMPI y conoce de las infracciones en materia de comercio.

Suspensión: según Ignacio Burgoa, es aquel acontecimiento - acto o hecho- o aquella situación que generan la paralización o cesación temporalmente limitadas de algo positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo, el desarrollo o las consecuencias de un “algo”, a partir de dicha paralización o cesación, sin que se invalide lo anteriormente transcurrido o realizado.

Territorio: De la palabra latina *terra*, tierra; y, según otros, del verbo *terrere*, desterrar. Parte de la superficie terrestre sometida a la jurisdicción de un Estado, provincia, región o municipio. Termino jurisdiccional.

Testimonio: documento legal firmado por un juez, notario, autoridad, o funcionario público, en el que se da fe de algo, frecuentemente de la realización de un acto o de la existencia de un documento.

Titular: en sentido restringido, es el creador intelectual al que la ley atribuye derechos morales y patrimoniales sobre sus obras; en sentido amplio, titular puede ser cualquier persona física o jurídica que detente derechos de PI, sea a título originario o derivativo (por transmisión inter vivos o mortis causa).

Título: es el origen o fundamento jurídico de una obligación o documento en donde consta que el individuo es poseedor del bien como “título de propiedad de un vehículo, de una casa”.

Transformación: la transformación de una obra comprende su traducción, su adaptación, los arreglos (en obras musicales), y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de las bases de datos se considera transformación la reordenación de esta.

Trato nacional: principio de Derecho Internacional, por el que se asimilan y equiparan los extranjeros titulares de derechos a los nacionales; ambos gozan de igual protección.

Uso: es la facultad de explotar, aprovechar o ejercitar un derecho. En materia Civil se define como el derecho a utilizar la cosa y a percibir los frutos de ella.

Uso efectivo: es cuando el titular de un signo distintivo pone en el mercado los productos o servicios en los que se usa dicho signo y se encuentran a disposición del consumidor.

Uso de buena fe: es aquella persona que hace uso de un signo distintivo con anterioridad a la fecha de registro del signo por un tercero.

Usuario: cualquier persona que realiza cualquier acto de uso o de explotación de una obra.