Que reforma los artículos 87 y 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Leonardo Arturo Guillén Medina, perteneciente a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 213 fracciones IV y XVIII de la Ley de Propiedad Industrial, bajo el siguiente:

Planteamiento del problema

La presente iniciativa de reforma de la Ley de Propiedad Industrial pretende que el Estado legisle a efecto de proteger los derechos de los titulares de registros marcarios, toda vez que Internet es una herramienta indispensable para el desarrollo económico de México y del mundo.

Ya que las nuevas tecnologías, las computadoras, módems, teléfonos celulares y el Internet, así como el auge de las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones y la telemática, se han convertido en medios idóneos para la comisión de ilícitos.

Ya que las nuevas tecnologías, las computadoras, módems, teléfonos celulares y el Internet, así como el auge de las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones y la telemática, se han convertido en medios idóneos para la comisión de ilícitos.

Exposición de Motivos

De acuerdo a la investigación realizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados bajo la tutela del licenciado Enrique Ochoa, es que se considera oportuno presentar el proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 213 fracciones IV y XVIII de la Ley de Propiedad Industrial.

Uno de los claros ejemplos de esto es el caso del señor Dennis Toeppen, quien llevó a cabo el registro de diversos nombres de dominio que contenían numerosas marcas renombradas de las empresas transnacionales de mayor importancia en el mundo con el único objeto de obtener una ganancia desproporcionada al vender los referidos nombres de dominio a sus titulares originarios por cantidades estratosféricas.

A efecto de paliar esta práctica desleal, la industria de Internet así como diversas autoridades idearon un procedimiento administrativo de carácter privado, del cual se hablará más adelante, mediante el cual se cancelan y/o se transfieran diversos nombres de dominio infractores de derechos marcarios, en circunstancias muy específicas.

Aún y cuando las disposiciones legales aplicables establecen la protección a los titulares de los registros marcarios, así como los derechos que dichos titulares tienen al detentar una marca registrada, nuestros textos legales no hacen mención respecto al uso de signos distintivos en las comunicaciones telemáticas y el Internet.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Reino de España ha incorporado en su Derecho Positivo vigente, Ley 17/2001, de diciembre, de Marcas, el texto que a continuación se detalla:

“Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada “notoriamente conocida” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.”

En ese sentido, el texto vigente no hace ninguna alusión al uso de marcas en el ciberespacio. Por lo que, se puede concluir lo siguiente:

a) Los nombres de dominio, además de ser instrumentos tecnológicos que sirven para identificar sitios en la red de redes son también una nueva generación de signos distintivos dentro del tráfico comercial.

b) Existe un problema de desigualdad por lo que hace a la protección de los signos distintivos tradicionales (marcas, avisos y nombres comerciales) y los nombres de dominio. Y debido a dicha desigualdad, en muchos casos la gente se aprovecha para llevar a cabo actos de competencia desleal por los que mediante el uso de un nombre de dominio se infringe un derecho de propiedad industrial.

c) Recientemente, la comunidad de Internet junto con diversas autoridades idearon un procedimiento cuyo objeto era erradicar de Internet las prácticas desleales de comercio consistentes en utilizar marcas como parte de nombres de dominio sin la autorización del legítimo titular de la marca. El referido procedimiento es denominado Políticas de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP) y mediante el mismo un panel administrativo determina que en el caso de que exista infracción a un derecho marcario cancelará o transmitirá a favor del legítimo titular del derecho marcario el respectivo nombre de dominio.

d) Dicho procedimiento UDRP, al ser un procedimiento alternativo al jurisdiccional o arbitral para la resolución de controversias, no impone multas o decreta el pago de daños y perjuicios a favor de los legítimos titulares de derechos marcarios.

e) En virtud de ello, se considera necesario incorporar a nuestro Derecho

Positivo vigente infracciones administrativas específicas a efecto de aminorar, en la medida de lo posible, la realización de los actos de competencia desleal referidos a lo largo de este documento.

Por lo anteriormente expuesto, y habiendo fundado y motivado la presente, se propone la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma los artículos 87, 213 fracciones IV y XVIII de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como siguen:

Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, incluyendo todas aquellas redes de comunicación telemáticas, así como partes de nombres de dominio en Internet. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I. a la III. ...

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios, que los protegidos por la registrada, incluyendo el uso en redes de comunicación telemática o como parte de nombres de dominio;

V. a la XVII. ...

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique, incluyendo el uso en redes de comunicación telemática o como parte de nombres de dominio;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2011.

Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica)