



# BOLETÍN 2009



## LA IMPORTANCIA DE LAS AUDITORIAS EN MATERIA DE MARCAS

LAS AUDITORÍAS EN MATERIA DE MARCAS CONSTITUYEN UNA DE LAS PRÁCTICAS MÁS RECOMENDABLES EN LA VIDA DE LAS EMPRESAS.

LAS MARCAS NO SON ENTES ESTÁTICOS, SON ACTIVOS QUE VAN CAMBIANDO CONFORME AL CRECIMIENTO, A LAS NECESIDADES Y A LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE SUS DUEÑOS Y POR ELLO, ES IMPORTANTE DEDICAR TIEMPO PARA HACER UNA REVISIÓN DE ÉSTAS ASÍ COMO DE TODOS SUS ACTIVOS INTANGIBLES, ASEGURÁNDOSE DE QUE ESTÁN LO SUFICIENTEMENTE IDENTIFICADAS, PROTEGIDAS Y EXPLOTADAS.

### 1. La auditoría como factor determinante de un negocio.

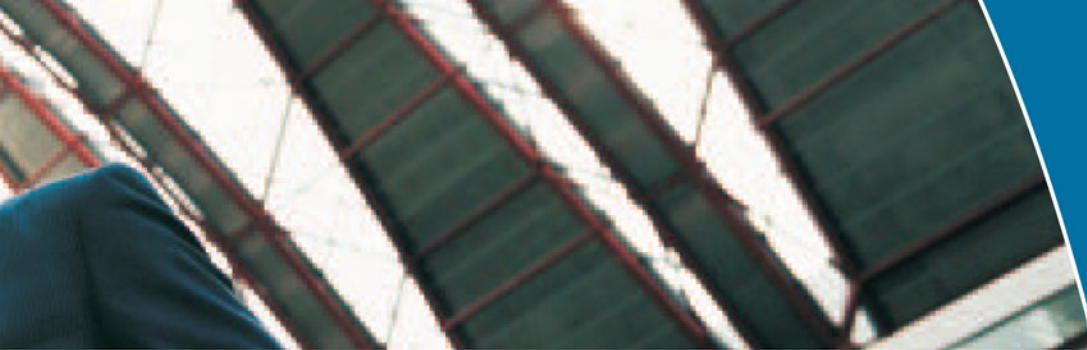
En la mayoría de los casos, las auditorías en materia de marcas son realizadas como parte de una operación mayor, una fusión por ejemplo, y sus resultados son tan importantes que pueden consolidar el trato.

Sin embargo, existe el otro lado de la moneda. Cuando las auditorías en materia de marcas no son realizadas regularmente, las deficiencias en el manejo de los activos surgen hasta que ya existe un problema serio. En muchos casos, es muy tarde para solucionar los defectos.

Consecuentemente, negociaciones como adquisiciones o fusiones pueden venirse abajo y más aún, se pueden perder derechos de marcas o debilitarse a tal grado, que se afecte la capacidad de la compañía para explotarlas plenamente o hacerlas valer contra infractores.

### 2. Beneficios generales.

Los beneficios de una auditoría en materia de marcas incluyen la posibilidad de identificar nuevas marcas y asegurar la máxima explotación de las existentes. Como mínimo, una auditoría en materia de marcas debe incluir una búsqueda que permita identificar las solicitudes o registros existentes, los antecedentes de su obtención, las que la compañía comúnmente utiliza, si este uso es correcto, entre otros muchos datos importantes.



A través de este análisis, una auditoría en materia de marcas identificará los activos que no han sido adecuadamente protegidos y cuya defensa o explotación se vuelva por lo tanto imposible o al menos, difícil.

Mientras que las compañías están al pendiente de sus marcas principales, una revisión de sus líneas de productos, folletos, websites y otros materiales publicitarios por lo general puede dejar a la vista marcas que no han sido detectadas.

En algunos casos, una compañía puede contar con un uso expandido de su marca en líneas de productos o en mercados geográficos que no fueron contemplados al momento de realizar su solicitud, cuya descripción de productos o servicios simplemente no fue lo suficientemente amplia para cubrir nuevos mercados.

En este sentido, los registros deben ser lo suficientemente amplios para cubrir no solo los productos o servicios comúnmente proveídos utilizando la marca, sino también aquellos en los que la marca puede ser usada en el futuro dentro de las regiones geográficas de interés.

### 3. Detección de otras fuentes de ingreso.

Adicionalmente, una de las mejores razones para realizar una auditoría en materia de marcas es que con el análisis obtenido se pueden identificar las oportunidades para incrementar los ingresos a través de la explotación de otras marcas que no se usan comúnmente, cuya existencia se desconoce o que hayan sido identificadas recientemente.

Pueden identificarse marcas que aún cuando actualmente no considere usar, son importantes para la compañía y que por tanto, requieren de una estrategia especial para su protección, conservación y explotación.



Así, una fuente adicional para incrementar los ingresos por ventas directas de productos respaldados por una marca, proviene de las licencias de uso. Como sucede en el caso de la compra de empresas, un primer punto a considerar para una licencia es el valor de la marca, incluyendo si ha sido debidamente protegida, o no. Las auditorías regulares en materia de marcas demuestran una responsabilidad respecto del valor de esos activos y usualmente derivan en una revisión positiva realizada por un potencial usuario autorizado.

Además, todos los convenios de licencia en vigor deben ser revisados. Para los convenios de licencia que están por terminar, la auditoría debe confirmar si las disposiciones apropiadas están o no al alcance y si cumplen o no el aseguramiento de la integridad de la marca que está siendo licenciada, por ejemplo, disposiciones referentes al control de características dependiendo del país y si dichos convenios de licencia están registrados en los países contemplados en los convenios de licencia.

Adicionalmente, como en todos los convenios de licencia, las obligaciones y limitaciones de ambas partes, licenciante y licenciario deben ser revisadas para la satisfacción de ambos. La insatisfacción de las partes con los acuerdos de estos convenios, como en cualquier otro caso, puede derivar en conflictos.

#### 4. ¿Soy el dueño de mi marca?

Una auditoría en materia de marcas puede identificar asuntos críticos relacionados con la propiedad. En algunos países, si una marca es obtenida por una persona que no tenía derechos sobre esa marca, su registro puede ser nulo.

Más allá de que una marca haya sido otorgada a otra entidad, pueden surgir otros cambios en los registros respecto del titular, como un cambio de denominación o una transmisión por fusión. Es necesario asegurarse que los antecedentes del título sean consistentes, y adoptar inmediatamente las acciones para corregir cualquier problema potencial puesto

al descubierto por la auditoría.

En algunas jurisdicciones, un juicio basado en que el titular de una marca carece de una tenencia adecuada o de antecedentes claros sobre su propiedad puede ocasionar la incapacidad de protegerlas contra terceros desleales.

Adicionalmente, la ausencia en el registro de los cambios en los antecedentes del título puede afectar o limitar la habilidad de demandar reparaciones por daños o perjuicios al momento de ejercitar una acción por infracción.

Igualmente, una revisión de los gravámenes y las garantías constituidas sobre los activos deben ser revisadas para determinar si dichos gravámenes deben ser removidos, o en su caso, hacerse efectivos.

#### 5. Uso correcto.

Más allá, conforme se lleva a cabo la auditoría, es posible detectar si el uso de una marca es adecuado y, en ciertas jurisdicciones, si la notificación de uso de la marca está llevándose a cabo por la compañía. Si no es así, se pueden establecer ciertas pautas para que el staff de mercadeo y negocios las siga.

El uso correcto de las marcas y su notificación a la autoridad pueden inhibir a terceros de adoptar una marca similar a la de la compañía, prevenir acciones por falta de uso y, en algunos casos, puede contribuir a que la marca no se convierta en genérica.

## 6. Prevención contra la competencia desleal.

Una compañía debe también tener un programa para identificar a personas que violen los derechos de sus marcas, de lo contrario, su valor puede disminuir o incluso, desaparecer completamente.

El alcance de los servicios de vigilancia (en términos de clases y tipos de servicios de vigilancia) debe ser cuidadosamente revisado para asegurarse que las marcas de interés de cualquier tercero sean detectadas.


Muchas compañías deben realizar también búsquedas periódicas en Internet para detectar usos indebidos u otras actividades violatorias.

Un área adicional de oportunidad se constituye por las bases de datos de las autoridades aduanales para las marcas registradas. Aunque no todos los países disponen de ellas, sin duda constituyen una herramienta importante en la detención de la importación (y en algunos países la exportación) de productos falsificados o que violan la ley.

## 7. Los nombres de dominio.

La adquisición de nombres de dominio puede también jugar un rol vital en la protección de las marcas de una compañía. De este modo, una auditoría del portafolio de nombres de dominio de la compañía debe ser realizada en conjunción con la auditoría de marcas. La adquisición de nombres de dominio está convirtiéndose en un medio poco costoso para impedir a otros adoptar marcas o nombres comerciales que son idénticos a aquel de la empresa.

Los registros de los nombres de dominio para las marcas que dejaron de ser de interés para la compañía deben ser revisados. Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si se ha adquirido sustancialmente una buena reputación en la marca o si el respaldo del comerciante está aún mantenido por productos vendidos en uso de la marca, la compañía puede querer retener dichos nombres de dominio y tenerlos automáticamente redirigidos a la página inicial de la compañía.



En otros casos, por ejemplo, si los bienes o servicios identificados con la marca no fueron usados, constituyen un activo para la compañía que le pueden representar ingresos.

## 8. Conclusión.

Una auditoría en materia de marcas permite a la compañía revisar, manejar y explotar totalmente el valor de las marcas existentes y potenciales. Ayuda a optimizar los beneficios que una compañía puede obtener e incrementa la posibilidad de que se mantenga e incremente su valor.

Una auditoría de esta naturaleza debe ser llevada a cabo por profesionales especializados en marcas, quienes podemos auxiliar a procurar la salud de los activos intangibles de las empresas, aunado a las labores de registro o represión de competencia desleal.

©Derechos reservados.

Santos y Ríos. México, 2008

El presente artículo no constituye una opinión legal.

Basado en el artículo

“The importance of Trademark Audits”

Por Susan M. Natland

INTA Bulletin Vol. 63 No. 5

## REFORMAS AL CPC-IHP

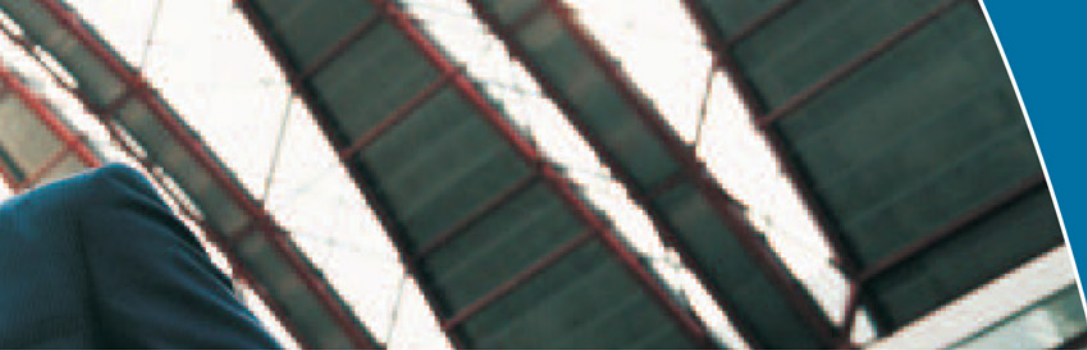
El pasado 11 de noviembre de 2008 se publicaron en la gaceta oficial del Gobierno del Distrito Federal, las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de notificaciones añadiendo a las ya existentes, la notificación por adhesión.

La intención de la reforma es acabar con las tácticas dilatorias de los demandados recalcitrantes que no permite el emplazamiento y otros tipos de notificación personal.

La notificación por adhesión se define como aquella que el funcionario judicial practicará cuando la persona buscada no atienda la diligencia de notificación, no obstante habersele dejado un citatorio previo fijado en el domicilio para que esperara al funcionario judicial dentro del término que no podrá exceder de tres días hábiles. Lo novedoso en ella, consiste en adherir, en lugar visible del domicilio del destinatario, la cédula de notificación, las copias de traslado y el instructivo de la notificación por adhesión que contenga la motivación para la práctica de la notificación en cita. Como medida para fortalecer la legalidad de esas constancias, se agrega que el funcionario judicial deberá tomar fotografías convencionales o digitales del domicilio visitado y de los documentos mencionados en el presente párrafo.

La reforma interesa a los artículos 111 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como el artículo 9º del Título Especial referente a la Justicia de Paz, del mismo código. La reforma consiste en agregar a las notificaciones personales y por cédula, la llamada "por adhesión", que incluye a las anteriores, así como adicionar al ese artículo 111 una fracción VI; y al segundo seis párrafos a los ya existentes. En cuanto al Título de la Justicia de Paz, se modifico para quedar, en materia de notificaciones, congruente con el Capítulo V de las notificaciones.





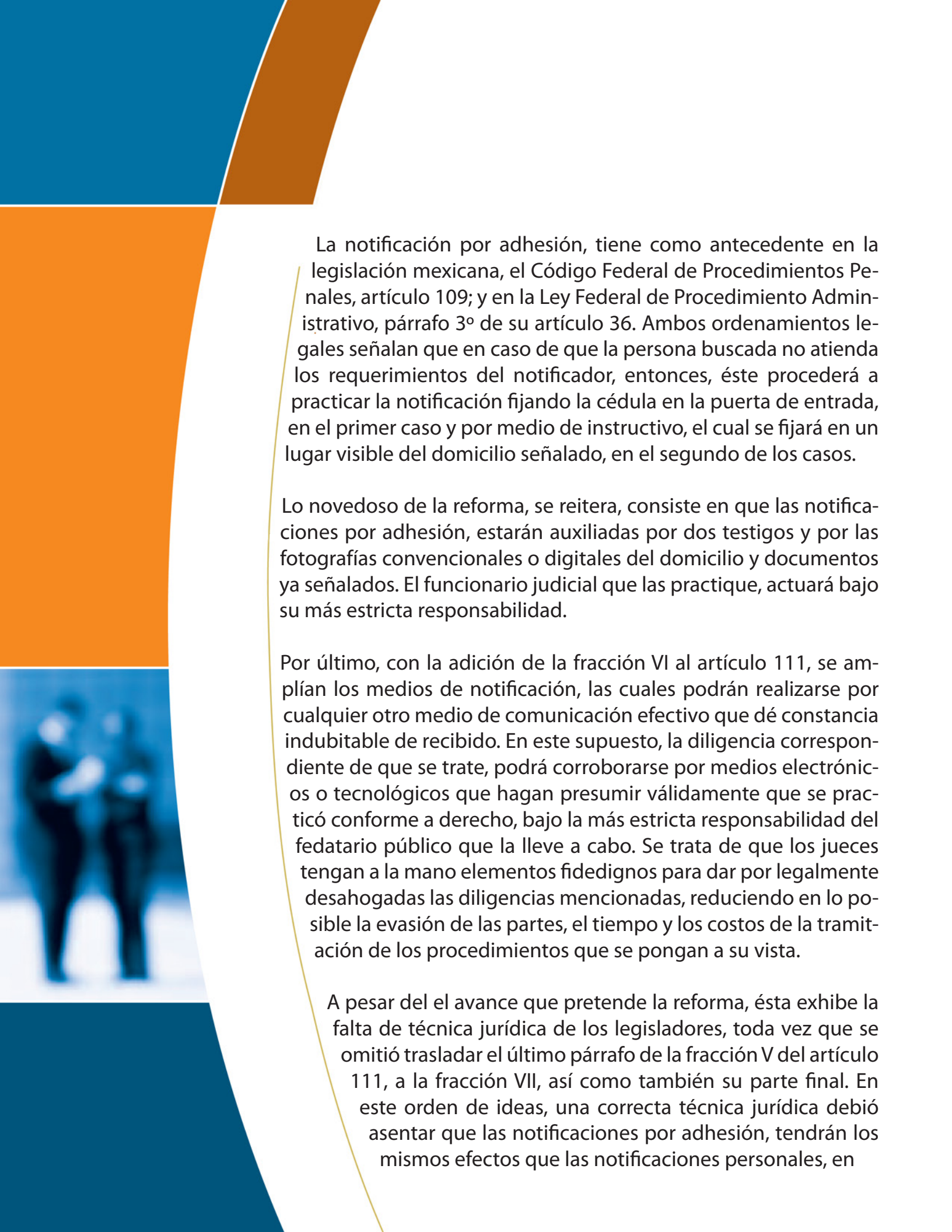
La reforma tiene como espíritu entre otras situaciones, el reducir los tiempos empleados en las primeras actuaciones procesales, así como evitar la evasión, por parte de los demandados en lo particular, y de las partes en lo general, en los procedimientos incoados en su contra, o de los cuales formen parte. Esto es particularmente importante y útil en los juicios de carácter civil por adeudos, ya que en estos casos, los deudores y sus abogados, suelen utilizar distintas argucias, apoyados en la falta de previsiones legales para ello, que evitan localizar y en consecuencia emplazar a estos, a los procedimientos legales.

Esta situación, fue motivo suficiente para que los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reflejaran esa preocupación en el diario de debates del día 14 de octubre del año próximo pasado.

¿Cómo evitar la simulación de una notificación por adhesión? Para dar certeza a las diligencias de notificación, el funcionario judicial, el actor y/o el interesado, deberán ser auxiliados por dos testigos propuestos por la parte interesada, quienes firmarán las actuaciones en las que intervengan y entregarán copias simples de sus respectivas identificaciones.

La transparencia y legalidad de las diligencias será vigilada por el Ministerio Público adscrito al juzgado competente, ya que se le entregarán copias de los documentos arriba mencionados, para así manifestar lo que a su representación social corresponda, y en su caso podrá iniciar las indagatorias pertinentes en contra de quienes participaron en las actuaciones, en caso de que existan elementos constitutivos de delitos.



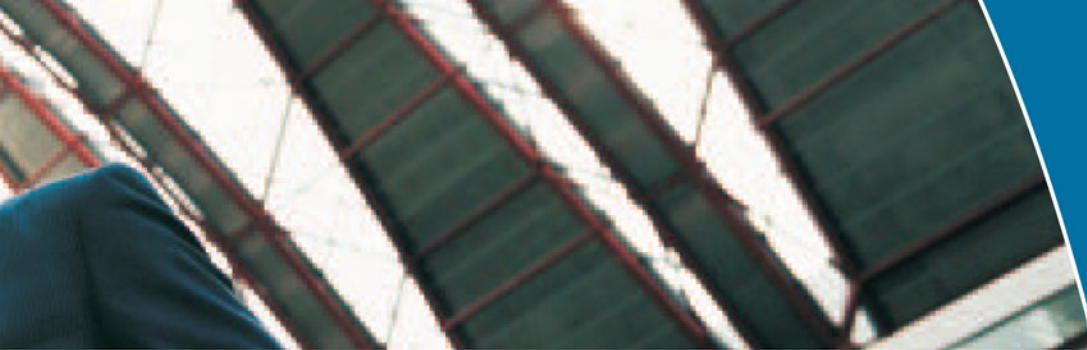


La notificación por adhesión, tiene como antecedente en la legislación mexicana, el Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 109; y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafo 3º de su artículo 36. Ambos ordenamientos legales señalan que en caso de que la persona buscada no atienda los requerimientos del notificador, entonces, éste procederá a practicar la notificación fijando la cédula en la puerta de entrada, en el primer caso y por medio de instructivo, el cual se fijará en un lugar visible del domicilio señalado, en el segundo de los casos.

Lo novedoso de la reforma, se reitera, consiste en que las notificaciones por adhesión, estarán auxiliadas por dos testigos y por las fotografías convencionales o digitales del domicilio y documentos ya señalados. El funcionario judicial que las practique, actuará bajo su más estricta responsabilidad.

Por último, con la adición de la fracción VI al artículo 111, se amplían los medios de notificación, las cuales podrán realizarse por cualquier otro medio de comunicación efectivo que dé constancia indubitable de recibido. En este supuesto, la diligencia correspondiente de que se trate, podrá corroborarse por medios electrónicos o tecnológicos que hagan presumir válidamente que se practicó conforme a derecho, bajo la más estricta responsabilidad del fedatario público que la lleve a cabo. Se trata de que los jueces tengan a la mano elementos fidedignos para dar por legalmente desahogadas las diligencias mencionadas, reduciendo en lo posible la evasión de las partes, el tiempo y los costos de la tramitación de los procedimientos que se pongan a su vista.

A pesar del el avance que pretende la reforma, ésta exhibe la falta de técnica jurídica de los legisladores, toda vez que se omitió trasladar el último párrafo de la fracción V del artículo 111, a la fracción VII, así como también su parte final. En este orden de ideas, una correcta técnica jurídica debió asentar que las notificaciones por adhesión, tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, en



lugar de como ocurre darle el carácter de notificación personal.

Escapa a la reforma, no obstante sí haberse plasmado efectivamente en el diario de debates de fecha 14 de octubre de 2008, los medios idóneos con los cuales se dará certeza de que el domicilio señalado por el interesado es efectivamente el domicilio de la persona buscada. Este aspecto reviste gran importancia, ya que son muy frecuentes los casos en que las personas buscadas se enteran de los procedimientos seguidos en su contra tiempo después de que se dictó la resolución definitiva. En muchos casos, en juicio de amparo, argumentan que las notificaciones fueron practicadas en un domicilio incorrecto.



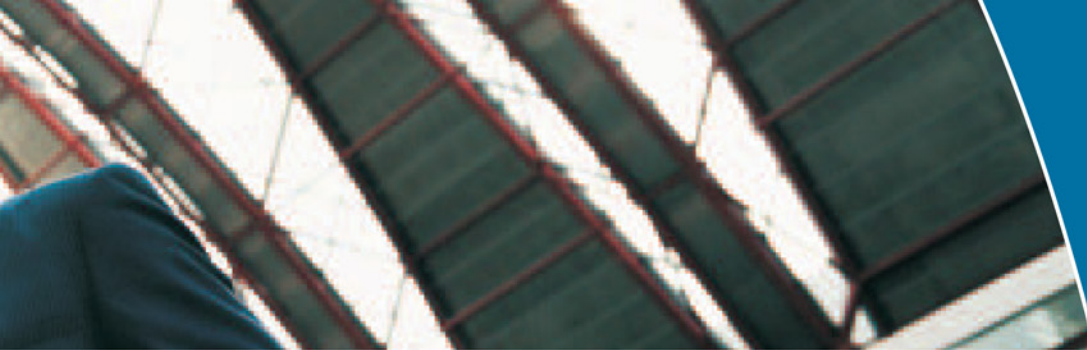
## LA COMPETENCIA ECONÓMICA Y EL DERECHO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En los últimos tiempos ha habido constante debate acerca de si existe o no conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. En esta materia no ha habido consenso y la doctrina se ha dividido entre los partidarios de la teoría del conflicto y los partidarios de la teoría del no conflicto.

Para los primeros los derechos de propiedad intelectual son un obstáculo para la libertad de la empresa y por tanto para la libre competencia. En cambio, los partidarios de la teoría del no conflicto analizan los efectos que los derechos de propiedad intelectual producen a largo plazo, visto de esta manera en muchas ocasiones los derechos de propiedad intelectual estimulan la competencia por sustitución.

Existe también una tercera vía, la teoría de la complementariedad, de acuerdo con la cual ambos derechos persiguen un mismo e idéntico fin tanto promover la competencia como la innovación. Esta postura tiene en cuenta el riesgo que existe de que un derecho de propiedad sea tan exitoso que termine por generar un monopolio, pero esto en realidad sería una consecuencia de la estructura del mercado pues el derecho de propiedad intelectual protege un derecho de exclusiva y no una posición dominante.

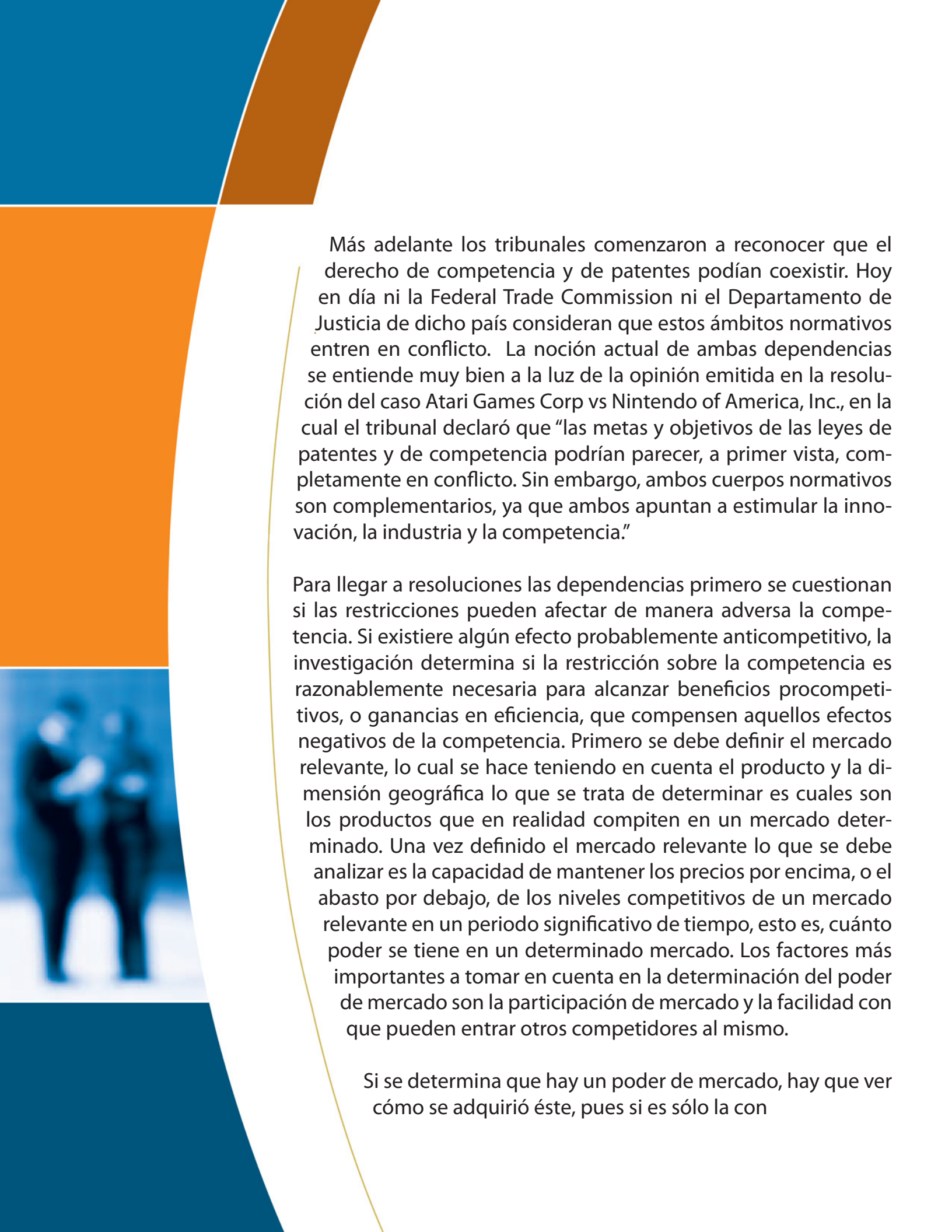
Aunque el propósito es el mismo, promueven la innovación de distintas maneras. El derecho a la propiedad intelectual confiere a los inventores y autores un derecho temporal y exclusivo a sus trabajos originales permitiendo así que los creadores obtengan una ganancia económica por su inversión, mientras que el derecho de la competencia económica se enfoca en mantener competitivos los mercados en los que la rivalidad florece entre inventores y creadores y esa misma rivalidad se convierte en un incentivo para la innovación. Por lo tanto, la propiedad intelectual no debe verse como protección de sus titulares de la competencia sino como un aliciente que impulsa a las empresas a desempeñarse en competencia.



Una cuestión fundamental en este tema es desmentir la concepción equivocada de que un derecho de propiedad intelectual es un monopolio en sí mismo y que por lo tanto quedan exceptuados del régimen de libre competencia y libre concurrencia. En sentido económico un monopolio se conceptúa como una estructura de mercado donde existe una sola empresa en la industria, la producción de un bien o servicio, que no tiene sustitutos cercanos, se lleva a cabo por una sola empresa con el poder de mercado de decidir el precio y la cantidad de abasto. Sin embargo, es de hacerse notar que los derechos de propiedad intelectual son propiamente derechos exclusivos en el sentido en que confieren sólo a ciertas personas, normalmente creadores e inventores, el exclusivo derecho de disposición de sus trabajos intelectuales. En este tipo de derechos y particularmente en el caso de los derechos de autor existen normalmente sustitutos diversos para un mismo tipo de producto, así que difícilmente los derechos de propiedad industrial o intelectual conferirían por sí mismos un poder de mercado importante. Aún si no existieran sustitutos, en cualquier momento podrían surgir productos nuevos y mejores en el mercado.

En los Estados Unidos, durante mucho tiempo, tanto los jueces como las autoridades federales consideraban a las patentes como derechos que conferían un poder monopólico en el mercado relevante. Un mercado relevante es la noción del derecho de la competencia que define cuáles productos compiten con otros. Históricamente los productos sustitutos no se consideraban en el análisis de si las patentes conferían poder monopólico. Estos jueces consideraron a las patentes como la excepción otorgada por el estado a las leyes de competencia, y de manera más específica una excepción a la libre concurrencia. En cada caso concreto determinaban si debía prevalecer uno u otro derecho, pues se pensaba que representaban políticas opuestas

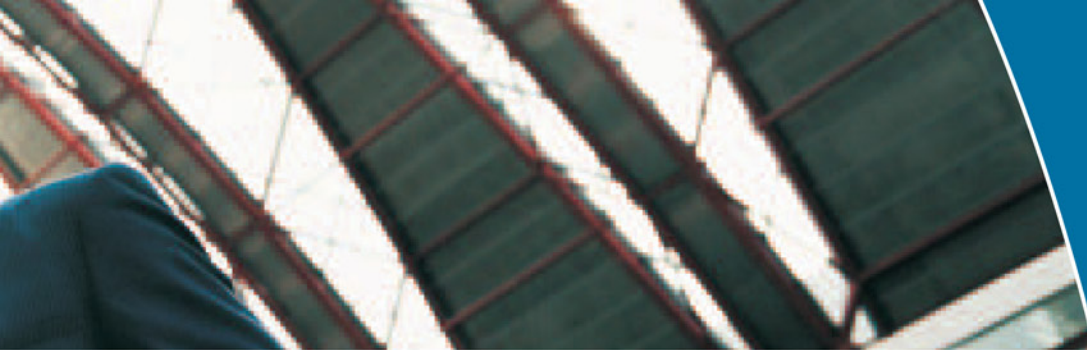




Más adelante los tribunales comenzaron a reconocer que el derecho de competencia y de patentes podían coexistir. Hoy en día ni la Federal Trade Commission ni el Departamento de Justicia de dicho país consideran que estos ámbitos normativos entren en conflicto. La noción actual de ambas dependencias se entiende muy bien a la luz de la opinión emitida en la resolución del caso Atari Games Corp vs Nintendo of America, Inc., en la cual el tribunal declaró que “las metas y objetivos de las leyes de patentes y de competencia podrían parecer, a primer vista, completamente en conflicto. Sin embargo, ambos cuerpos normativos son complementarios, ya que ambos apuntan a estimular la innovación, la industria y la competencia.”

Para llegar a resoluciones las dependencias primero se cuestionan si las restricciones pueden afectar de manera adversa la competencia. Si existiere algún efecto probablemente anticompetitivo, la investigación determina si la restricción sobre la competencia es razonablemente necesaria para alcanzar beneficios procompetitivos, o ganancias en eficiencia, que compensen aquellos efectos negativos de la competencia. Primero se debe definir el mercado relevante, lo cual se hace teniendo en cuenta el producto y la dimensión geográfica lo que se trata de determinar es cuales son los productos que en realidad compiten en un mercado determinado. Una vez definido el mercado relevante lo que se debe analizar es la capacidad de mantener los precios por encima, o el abasto por debajo, de los niveles competitivos de un mercado relevante en un periodo significativo de tiempo, esto es, cuánto poder se tiene en un determinado mercado. Los factores más importantes a tomar en cuenta en la determinación del poder de mercado son la participación de mercado y la facilidad con que pueden entrar otros competidores al mismo.

Si se determina que hay un poder de mercado, hay que ver cómo se adquirió éste, pues si es sólo la con



secuencia de tener un producto superior, sagacidad en los negocios o un accidente histórico no se están violando las leyes de competencia, no así cuando se dio de manera ilegal, es decir, a través de restricciones indebidas a la competencia. Es importante recordar que incluso si el poder de mercado se adquirió de manera ilegal puede ser mantenido por medios legales.

Por último, es importante tener en cuenta dos temas esenciales en esta materia: los efectos del licenciamiento y los casos de las concentraciones. El licenciamiento ofrece una serie de incentivos procompetitivos y perversos. Entre los procompetitivos tenemos por ejemplo la repartición del riesgo entre el licenciante y licenciatario; incentivos para que el licenciante se comprometa a seguir innovando con base en la mejor tecnológica del licenciatario; y la estimulación de innovación de primera generación. Entre los negativos tenemos la posibilidad de reducir sustancialmente los incentivos del licenciatario para hacer investigación y desarrollo, que ya no quiera competir en materia de investigación. Con este tipo de acuerdos se puede eliminar la competencia natural entre las compañías y si además existen acuerdos de exclusividad se restringe el acceso de otras empresas a la tecnología.

En cuanto a las concentraciones es necesario cuidar la inversión que cada una de las empresas involucradas hizo en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero también que con éstas no se afecten las estructuras del mercado y en caso de ser necesario una vez analizado el poder de mercado redistribuirlo con licenciamientos o ventas forzosas de activos.

