

El 1 de enero un Pemex *pirata* entra al mercado de EU

# El caso Intermix-Petróleos

Documentos oficiales, expertos y representantes de los despachos de abogados que se ligan a esta firma con sede en las Islas Caimán, explican la historia tras bambalinas del futuro uso franquicitario de la marca "Pemex" en el mercado estadounidense.

C. Covarré



política

Revista Vértigo | 20 de diciembre de 2009

Marca "Pemex" *pirata* en Estados Unidos.

# s Mexicanos

NORBERTO VÁZQUEZ El caso muestra diversas aristas: graves errores jurídicos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex); la intervención de “viejos expertos” litigantes estadounidenses dedicados a “usurpar” marcas y patentes; la ambigüedad para la utilización de marcas dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC); y, por si fuera poco, la evidencia de nexos de abogados mexicanos, parientes de un secretario de Estado, que mantienen una alianza estratégica con Intermix, firma que a partir del 1 de enero próximo podrá

usar la marca “Pemex” para la venta de gasolinas, aceites, grasas y lubricantes en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.

Para todas las voces consultadas el caso “no tiene más vuelta de hoja que dirimirse en tribunales” y le costará a la paraestatal millones de pesos durante el litigio, al enfrentarse ni más ni menos que a uno de los despachos más influyentes de Estados Unidos, como lo es Holland & Knight, firma que a su vez mantiene una alianza estratégica en México con Gallástegui y Lozano SC, cuyo principal socio es Gerardo Lozano Alarcón, hermano del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

¿Pero qué ocurrió en toda esta estratagemata para usurpar la marca “Pemex”? ¿Quién está detrás de este plan para que millones de connacionales consuman estos productos pensando que son realmente de Pemex? ¿Qué estrategia jurídica seguirá Petróleos Mexicanos? ¿Ahora sí registrará su marca en los principales mercados del mundo? ¿Cuál es la relación de Gerardo Lozano Alarcón con Scott W. Petersen, el personaje que pidió y registró la marca “Pemex” en Estados Unidos para beneficio de Intermix?

A todos estos cuestionamientos dan respuesta expertos y los mismos involucrados en el caso, quienes explican todo el proceso.

Pero vayamos por partes.

## La estratagemata

De acuerdo con el documento oficial —en poder de este semanario— presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, fue el 14 de agosto de 2007 cuando se realizó la petición para registrar la marca “Pemex” a favor de Intermix.

Los bienes y servicios que se promueven a través del registro de esta marca son productos refinados del petróleo como gasolinas, aceites, grasas y lubricantes. Esta petición quedó registrada bajo el número de serie 77254569.

Según el escrito, dos años después se dio el reconocimiento de la marca y el 15 de sep-

tiembre de 2009, bajo el número de registro 36833663, quedó como propietario Intermix SA, perteneciente a Corporativo Islas Caimán, con dirección en el Centro de Negocios Parque A7, PO Box 10300, Islas Caimán.

También se lee que queda como representante Scott W. Petersen, personaje que a su vez, de acuerdo con fuentes consultadas, es socio de la firma estadounidense Holland & Knight con sede en Chicago, dedicada a representar en litigios internacionales a empresas transnacionales en materia de marcas y patentes.

Al mismo tiempo, afirman las fuentes consultadas, Holland & Knight mantiene una alianza estratégica en México con el despacho de abogados Gallástegui y Lozano SC, cuyo principal socio es Gerardo Lozano Alarcón.

## Lo jurídico

Cabe mencionar que *Vértigo* buscó conocer la postura de Jorge Amigo Castañeda, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), para despejar varias dudas que sobre el caso quedan en el tintero. ¿Por qué el IMPI no asesora a las empresas para que no ocurra esto? ¿Está registrado Pemex ante este organismo? ¿Jurídicamente el IMPI tiene protestad para intervenir contra Intermix? ¿Qué desventajas se tienen en el marco del TLC en materia de marcas? La respuesta de Jorge Amigo fue que ese instituto no se pronunciará, pues todo el proceso jurídico lo manejará la paraestatal.

No obstante, Rafael Giménez Camacho, uno de los abogados más importantes del país en materia de marcas y socio de Giménez & Asociados Abogados SC, desglosa punto por punto lo ocurrido en el caso Intermix-Pemex.

—¿En México está registrada ante el IMPI la marca de Pemex?

—Sí se encuentra registrada. En el archivo del IMPI encontré siete registros a nombre de Pemex, de los cuales sólo dos han sido debidamente renovados. Los demás caducaron en 2005. El más antiguo es de 1990. Y, asimismo,



encontramos que existen más de 50 inscripciones de registros de contratos de franquicias. Y es que si la marca no estuviera registrada sería un impedimento para poder franquiciar. La marca en México protege diversos productos, como gasolina, diesel, diáfano, querosenos, parafinas, coque y combustible, entre otros similares.

Giménez Camacho asevera que en Estados Unidos encontró dos resultados. "El primero es de la marca Pemex con número de serie 78392523, la cual fue solicitada el 29 de marzo de 2004 por Pemex; pero esta solicitud nunca se concretó, pues se declaró abandonada. El abogado en ese tiempo fue Michael Metteauer. Cabe recalcar que no se encuentra vigente".

El segundo resultado, dice el abogado, "es de la marca 'Pemex' con número de registro 3683663, la cual se encuentra vigente. Fue solicitada desde el 14 de agosto de 2007 por una empresa denominada Intermix, que como lo indica el mismo registro es una empresa de Islas Caimán, con lo cual se puede presumir que los reales titulares esconden su identidad, pues las empresas de Islas Caimán tienen acciones al portador: por lo tanto, no se sabe quiénes son sus accionistas".

Agrega: "El abogado que llevó este registro se llama Scott W. Petersen. En este caso declaran en la solicitud que la marca será usada a partir del 1 de enero de 2009. Es decir, una fecha posterior a la solicitud, previniéndose de que durante la publicación para oposición, si un interesado hubiese demandado, esta empresa no hubiera pagado daños y perjuicios, pues nunca fue usada. Esta marca, de hecho, aparece con el logo de Pemex".

—Se habla de que ya había un procedimiento para registrar la marca Pemex en Estados Unidos...

—Petróleos Mexicanos solicitó el registro de la marca Pemex el 29 de marzo de 2004 en

**United States Patent and Trademark Office**  
Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz alerts | News | Help

**Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS)**

TESS was last updated on Sat Dec 12 03:59:47 EST 2009

[TESS Home](#) | [New User](#) | [Structured](#) | [Free Form](#) | [Browse Only](#) | [SEARCH QG](#) | [Bottom](#) | [HELP](#)  
[Policy List](#) | [Curr List](#) | [Next List](#) | [First Doc](#) | [Prev Doc](#) | [Next Doc](#) | [Last Doc](#)

[Logout](#) Please logout when you are done to release system resources allocated for you.

Start  List At:  OR  Jump to record: **Record 2 out of 2**

---

[Previous](#) | [Next](#) | [TDR](#) | [Help](#) ( Use the "Back" button of the Internet Browser to return to TESS )

## PEMEX

<p><b>Word Mark Goods and Services</b></p>	<p>PEMEX            IC 004. US 001 006 015. G &amp; S: Crude oil and refined petroleum products, namely, fuels and industrial oils, greases, and lubricants. FIRST USE: 20090101. FIRST USE IN COMMERCE: 20090101</p> <p>IC 035. US 100 101 102. G &amp; S: Advertising, management of business affairs and commercial functions of an industrial or commercial enterprise regarding services related to the oil industry and crude-oil and refined petroleum products. FIRST USE: 20090101. FIRST USE IN COMMERCE: 20090101</p> <p>IC 040. US 100 103 106. G &amp; S: Oil refining. FIRST USE: 20090101. FIRST USE IN COMMERCE: 20090101</p>
<p><b>Standard Characters Claimed</b></p>	
<p><b>Mark Drawing Code</b></p>	(4) STANDARD CHARACTER MARK
<p><b>Serial Number</b></p>	77254569
<p><b>Filing Date</b></p>	August 14, 2007
<p><b>Current Filing Basis</b></p>	1A
<p><b>Original Filing Basis</b></p>	1B
<p><b>Published for Opposition</b></p>	February 19, 2008
<p><b>Registration Number</b></p>	3683663
<p><b>Registration Date</b></p>	September 15, 2009
<p><b>Owner</b></p>	(REGISTRANT) Intermix S.A. CORPORATION CAYMAN ISLANDS Cayman Business Park A7 P.O. Box 10300 APO Grand Cayman, BWI CAYMAN ISLANDS
<p><b>Attorney of Record</b></p>	Scott W. Petersen
<p><b>Type of Mark Register</b></p>	TRADEMARK. SERVICE MARK. PRINCIPAL
<p><b>Live/Dead Indicator</b></p>	LIVE

#### Solicitud de patente a favor de Intermix.

Estados Unidos, para distinguir tres clases diferentes: primero, petróleo crudo y productos de petróleo refinado, combustibles y aceites, grasas y lubricantes industriales; segundo, publicidad, gerencia de los asuntos de negocio y funciones comerciales de una empresa industrial o comercial respecto de los servicios relacionados con la industria de petróleo, el crudo-aceite, los productos petrolíferos refinados; y tercero, refinación de petróleo.

Destaca que "estos registros se solicitaron por el abogado Michael Metteauer, de la firma Fulbright & Jaworski. Sin embargo, el 14 de junio de 2006 el United States Patent and Trademark Office (USPTO) declaró abandonada

dicha solicitud de registro y se desconoce la razón de dicho abandono".

—¿Qué estrategia jurídica podría seguir Pemex?

—Petróleos Mexicanos debe demandar la nulidad de la marca en Estados Unidos con dos argumentos. Uno: Pemex vende miles de millones de dólares de petróleo a Estados Unidos, lo cual es una prueba de que la marca es conocida en ese país. Asimismo, la comunidad mexicana identifica la marca. Jimi Rosen, quien se identifica como vocero de la empresa propietaria de la marca, ha dicho que esa es la intención de su representada. Y dos: Pemex debe comprobar en el juicio ante el USPTO que la marca es identificada por la población de Estados Unidos como una marca mexicana.

Sobre este cuestionamiento, añade: "La marca debe ser declarada como notoriamente famosa, ya que esta identificación de marcas famosas tienen el efecto de poder anular cualquier registro que cause confusión entre el público consumidor. Las marcas notoriamente famosas se encuentran protegidas tanto por las leyes locales de México como las de Estados Unidos, así como por el Tratado de Libre Comercio".

—¿Descarta que esto se vuelva un problema político binacional?

—No hay pruebas de que exista dolo por parte del USPTO. El registro de la marca Pemex de hecho se hizo a favor de Intermix, la cual tiene domicilio en Islas Caimán. Las empresas constituidas en dicha región tienen la particularidad de que las acciones son "al portador". Por eso la Ley del Impuesto Sobre la Renta a Islas Caimán, entre otros países, le da el trato de régimen fiscal preferente comúnmente llamado "paraíso fiscal". Porque aunque las leyes mexicanas penalizan las transferencias de pagos que se hagan a Islas Caimán, no se sabe quiénes son sus socios.

Dice que ha trascendido que "Jimi Rosen dijo ser hermano de Roberto Madrazo Pintado, pero nadie sabe con certeza si él es quien está detrás de esta empresa. Por eso, al parecer, 'el enemigo' de Petróleos Mexicanos 'está en casa', es nacional, y no extranjero como al principio se pensó".

—¿Descarta un juicio dentro del TLC entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su equivalente en EU, la United States Patent and Trademark Office?

—Antes que nada, Pemex debe solicitar el registro de la marca en el USPTO para acreditar su interés jurídico en Estados Unidos y dentro del juicio de nulidad debe fundamentar su acción en el TLC, para que se declare como marca notoriamente famosa.

—A nivel mundial, sobre todo en los mercados más importantes de Europa y Asia, ¿está resguardada legalmente la marca Pemex?

—Es una respuesta tan extensa como países importantes pueden existir en Europa y Asia. Lo que puedo asegurar es que al realizar una búsqueda en los registros disponibles de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) se encuentran diversas marcas "Pemex" que distinguen a diferentes productos. No puedo asegurar que la marca sea de Pemex. Por ejemplo, en Eslovaquia aparece el nombre de "Pemex" bajo las siglas SRO; y en la República Checa, a nombre del ingeniero Václav Pech.

—¿Esto se pudo prevenir?

—Es una gran falta de previsión del departamento legal de Petróleos Mexicanos, que ha dado lugar a que un tercero ponga en duda la propiedad de la marca Pemex en Estados Unidos. Este es sólo uno de los países en que el registro está en riesgo inminente de perderse. Habría que revisar en otras naciones la situación de la marca. En nuestro país, empresas extranjeras sí han previsto este tipo de situaciones. Tal es el caso de Chevron, de nacionalidad estadounidense, que cuenta con más de 15 registros en México, y de Conoco, con seis registros vigentes.

## Los despachos

Dadas las suspicacias surgidas por la relación entre Gerardo Lozano y la firma Holland & Knight, *Vértigo* se dio a la tarea de despejar dudas sobre toda esta maraña que incluso comienzan a pasar al terreno político. Gerardo Lozano Alarcón concedió una entrevista exclusiva a este semanario.

—Cuál es su relación con el despacho Holland & Knight y del cual Scott Petersen es socio?



Marcas "Pemex" registradas en el extranjero.

—Gallástegui y Lozano tiene una alianza estratégica con Holland & Knight desde hace diez años. En este caso en particular, efectivamente, el señor Scott Petersen, que es socio de la firma Holland & Knight en Chicago, prestó el servicio del registro de la marca a esta empresa Intermix de Islas Caimán. Pero este es un asunto en el que nuestro despacho nada tuvo que ver. Es un asunto local, de Estados Unidos. De una empresa de Islas Caimán que le pide al señor Petersen de la oficina de Chicago que le registre la marca en Estados Unidos. Nosotros no teníamos por qué saber de este registro ni de los servicios que presta Holland & Knight a su cliente en Estados Unidos.

—¿Su despacho estuvo enterado de esta estrategia para registrar la marca "Pemex"?

—Nunca nos enteramos. Nos enteramos por la prensa de que Holland & Knight, a través de la oficina de Chicago y específicamente por medio del señor Petersen, había registrado la marca. Asunto del cual nosotros no tuvimos conocimiento.

—¿De entrar en litigio Pemex y Holland & Knight, su despacho intervendrá?

—Cada firma tiene sus propias responsabilidades y entonces cualquier responsabilidad que pudiese haber de parte de Holland & Knight es una responsabilidad de la firma en Estados Unidos, con la que nosotros nada tenemos que ver.

—¿Descarta que esto tenga tintes políticos, tomando en consideración que usted es hermano de un secretario de Estado como lo es Javier Lozano?

—Yo no veo ningún tinte político. Lo que veo exclusivamente es, efectivamente, un caso en Estados Unidos, donde esta empresa Intermix, que entiendo es una empresa de Islas Caimán, pues se acercó para el registro de la marca. Yo no veo más que la prestación de un servicio por parte de Holland & Knight con lo que, insisto, nosotros absolutamente nada tenemos que ver.

—¿Conoce usted a Jimi Rosen?

—No lo conozco. Es la primera vez que oigo ese nombre. Pero yo no sé quién es el señor Rosen y no tenía conocimiento de esta empresa ni de él, en absoluto.

—¿Cómo califica esta estrategia de Petersen?

—Debo decir que me sorprende, que siendo un hombre emblemático y conocido por la oficina de marcas de Estados Unidos haya accedido a registrar la marca "Pemex" a nombre de una empresa que no es Pemex. También me sorprende que la oficina de marcas de Estados Unidos haya registrado un nombre tan conocido sabiendo que esa marca es propiedad de Pemex. ♦

nvazquez@revistavertigo.com