

# LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE\*

Roberto ROSAS RODRÍGUEZ\*\*

**RESUMEN:** Se trata de un ensayo que analiza la regulación de las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su influencia en la legislación mexicana. En la primera parte, el autor explica de forma general el contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para después referirse a las disposiciones del capítulo XVII en materia de propiedad industrial. Asimismo, explica la protección que este tratado contempla para las marcas. Posteriormente, expone la regulación de las marcas en México mediante leyes y tratados internacionales. Por último, realiza un estudio comparativo entre la Ley de Marcas española de 2001, el TLCAN y la Ley de Propiedad Industrial mexicana.

**Palabras clave:** marcas, propiedad industrial, tratados internacionales.

**ABSTRACT:** *In this essay the author analyzes the regulation of trade-marks in the NAFTA, and its influence on Mexico's legislation on that matter. In the first part, the author explains in general terms the content of the NAFTA, and afterwards he refers to the rules of Chapter XVII on industrial property. Moreover, he explains the protection derived from this Agreement in connection with trade-marks and later he refers to the normative framework of trade-marks in Mexico, which is a result both of legislation and international treaties. Finally, he makes a comparison between the Spanish Law on Trade-marks of 2001, the rules of NAFTA and Mexico's Law on Industrial Property.*

**Descriptors:** *trade-marks, industrial property, international treaties.*

\* Con referencias a la nueva Ley de Marcas de España (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) en vigor a partir del 31 de julio de 2002.

\*\* Instructor of Law St. Mary's University School of Law, San Antonio, Texas. El autor agradece a Héctor Cavazos su valiosa ayuda en la investigación para la realización de este artículo.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *¿Qué es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?* III. *TLCAN, capítulo XVII, acerca de la propiedad intelectual*. IV. *Aplicación de la regulación de marcas del TLCAN al sistema jurídico mexicano*. V. *México en el orden internacional del derecho de marcas*. VI. *Algunas referencias de la normativa marcaria del TLCAN al ordenamiento español (Ley de Marcas del 7 de diciembre de 2001)*. VII. *Bibliografía*.

## I. INTRODUCCIÓN

Una marca es todo signo distintivo que indica que determinados productos o servicios han sido elaborados o proporcionados por una persona o empresa específica. Este un concepto mundialmente reconocido en la actualidad, pero el origen de las marcas se remonta a la antigüedad, cuando muchos artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en los productos que elaboraban con finalidad artística o utilitaria.

Y a través del tiempo, estas marcas han evolucionado de tal manera, que al presente se ha configurado un sistema de registro y protección de marcas, confiable y eficiente.

Este sistema, además de proteger a los titulares de las marcas, ayuda al público consumidor a identificar y comprar bienes o servicios, que por su esencia y calidad, señalados por su marca “única”, satisfacen sus necesidades.

Las observaciones anteriores sirven como introducción al presente trabajo formado por seis apartados, y que se inicia con una somera explicación del TLCAN contenida en el apartado II, para luego entrar de lleno en el apartado III, al estudio de las marcas que forma parte integral del capítulo XVII del propio tratado. Cabe destacar que el estudio completo de todas las figuras y normas que contiene este apartado, se basó exclusivamente en la doctrina marcaria española. Excelentes tratadistas de España son citados a través de sus obras con el fin de explicar la materia de marcas en el TLCAN. La reconocida trayectoria marcaria española, doctrinal y jurisprudencial, ahora se ve reflejada en su nueva Ley de

Marcas del 7 de diciembre de 2001, que se inscribe como una de las más actualizadas a nivel internacional en esta materia, gracias a las valiosas aportaciones de la rica veta de autores españoles.

El apartado IV del trabajo explica como se aplicó la regulación de marcas del TLCAN al sistema jurídico mexicano, lo que nos permite observar la puesta en práctica de este importante tratado en el sistema jurídico de uno de los Estados firmantes del mismo. Cabe mencionar que a través de instrumentos internacionales, como es el TLCAN en este caso, se logra dar vida a la convergencia jurídica entre dos países de distinta tradición jurídica como son México y Estados Unidos de América, y en buena parte Canadá, aunado a la asimetría existente en las economías de los tres países. En este mismo apartado se explica justamente la influencia que tuvo el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) en la legislación marcaría mexicana desde antes de la firma del TLCAN, así como el impacto de este Acuerdo a nivel mundial.

El apartado V muestra la inserción de México en el contexto internacional marcarío. Se enumeran los tratados internacionales que México ha suscrito, así como los que no ha firmado en materia marcaría.

Finalmente, el apartado VI contiene las referencias a la nueva Ley de Marcas española del 7 de diciembre de 2001 a partir de las disposiciones del TLCAN y con algunas observaciones a la legislación mexicana vigente, en cuanto a determinadas figuras y normas comparables del derecho marcarío.

## II. ¿QUÉ ES EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)?

En los primeros meses de 1990, representantes del gobierno de México iniciaron pláticas con representantes del gobierno de Estados Unidos de América para analizar la conveniencia de establecer negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países y que además incluyera a Canadá.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Véase Pereznieto Castro, Leonel, *Derecho internacional privado, parte general*, 7a. ed., México, 2001, p. 257. Como señala el citado autor, un acuerdo de libre comercio significa que

La intención de firmar un tratado significaba una de las medidas más audaces e importantes en el futuro económico de México, ya que representaba una mayor integración con la economía más desarrollada y fuerte del mundo a pesar de la distante vecindad entre los dos países.<sup>2</sup>

El primero de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN suscrito por los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos de América y que fue ratificado por los órganos legislativos de los tres países.

Partiendo del establecimiento de una zona de libre comercio acordada por las tres partes, el tratado es un conjunto de reglas que sirve para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tienen lugar entre las tres naciones.

Estos intercambios se regían por un conjunto de acuerdos y disposiciones de carácter sectorial, cuya vigencia limitada desalentaba las inversiones, en especial las de largo plazo, ya que introducían un elemento de incertidumbre con respecto al futuro de las ventajas mutuamente acordadas. Actualmente, el tratado proporciona seguridad y confianza a inversionistas y exportadores sobre los intercambios que pueden realizar, ya que detallan los plazos y modalidades de desgravación; se establecen reglas para determinar el origen de los productos y, así, privilegiar los intercambios entre los tres signatarios del tratado. Se crearon, además, instancias y mecanismos para resolver las diferencias<sup>3</sup> que puedan

los países participantes en el mismo, asumen el compromiso de desgravar los aranceles para el comercio de sus productos, así como establecer las condiciones favorables para un incremento del comercio de sus servicios e inversiones, actividades que se deben realizar dentro de los plazos que el mismo acuerdo establece. A la vez, esos países-parte se obligan a conservar una política arancelaria común respecto de productos y de servicios que no tengan origen en la zona. De esta manera, los acuerdos de libre comercio sistematizan los derechos y las obligaciones de las partes en un documento que ellas mismas han decidido cumplir.

<sup>2</sup> Véase Weintraub, Sidney, *Matrimonio por conveniencia, TLC: ¿Integración o divorcio de economías?*, México, 1994, p. 299. Señala el autor citado que la relación México-Estados Unidos de América está marcada por grandes tensiones; las diferencias separan a los dos países, mientras que su dependencia mutua los acerca, y que ambas fuerzas están siempre presentes.

<sup>3</sup> Véase Pereznieto Castro, Leonel, *op. cit.*, nota 1, p. 259. De entre los métodos para resolver diferencias, el autor citado destaca el mecanismo de solución de controversias y señala que se trata del método más completo de los establecidos en el TLCAN para lograr

surgir en cuanto a la interpretación y aplicación del tratado. Todo este conjunto de reglas permiten, particularmente a México, exportar más, atraer inversiones y crear más empleos mejor remunerados.

El tratado reconoce, en los plazos de desgravación, las diferencias que existen en el grado de desarrollo de las tres economías. A partir del primero de enero de 1994, Estados Unidos de América eliminó los impuestos con que grava el 80 por ciento de las exportaciones de México y eliminó las cuotas existentes para numerosos productos. Gracias a ello, México exportó de inmediato, sin cuotas y sin impuestos, textiles, automóviles, estufas de gas, ganado, fresas y otros productos. A Canadá se pudo exportar, también de inmediato, cerveza, equipo de cómputo, partes de televisiones, entre otros bienes.

México a su vez, abrió sus fronteras, de inmediato, a solamente el 40 por ciento de los productos que importaba, la mayoría de los cuales no se producen en México, como son fotocopiadoras, videocaseteras, maquinaria, equipo electrónico e instrumentos de precisión.

Esta diferencia en los plazos de desgravación constituye un reconocimiento efectivo a la asimetría existente en las economías de los tres países y proporciona, a los empresarios mexicanos, un plazo adicional para adaptarse a las nuevas circunstancias del tratado. Conviene recordar, por una parte, que la apertura de la economía mexicana a la competencia internacional tuvo lugar con el ingreso de México al *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT —Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio—),<sup>4</sup> y que las

solución a conflictos que se susciten entre las partes y son de cuatro tipos principales: el previsto en el capítulo XI, sección B, en materia de inversión; el establecido en el artículo 1415 para servicios financieros; la revisión y solución de controversias en materia de *anti-dumping* y cuotas compensatorias previstas en el capítulo XIX; y las disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias del capítulo XX.

<sup>4</sup> El GATT fue sustituido por la OMC, misma que fue creada por las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994). El 15 de abril de 1994 se firmó en Marrakech, Marruecos, el acuerdo por el que se crea la OMC, fue establecida el 1o. de enero de 1995, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con 144 miembros hasta el 1o. de enero de 2002. El propósito de la OMC es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, libertad, equidad y previsibilidad posible. Cabe recordar que la función que ejerció

empresas mexicanas han sabido enfrentar el reto.<sup>5</sup> Por la otra, que todos los sectores productivos fueron consultados desde antes de iniciar la negociación sobre los plazos y modalidades que asumió la desgravación con Canadá y Estados Unidos de América y que la consulta se prosiguió a todo lo largo del proceso negociador.<sup>6</sup>

Este tratado forma parte de otros que México ha suscrito con diversos países y regiones.<sup>7</sup> Todos ellos integran la estrategia

el GATT, desde su creación en 1947-1948 y a lo largo de sus ocho rondas de negociaciones comerciales realizadas, fue siempre una función *ad hoc*, sin una base jurídica propiamente dicha. En el campo del derecho internacional no se reconocía al GATT como una organización.

5 A la conclusión del examen de las políticas comerciales de México, el 16 de abril de 2002, la OMC señaló que desde el anterior examen de sus políticas comerciales, realizado en 1997, México se ha convertido en un excelente ejemplo del papel que el comercio y la inversión extranjera pueden desempeñar como catalizadores de la modernización económica y el crecimiento. Al servirse de los compromisos internacionales para consolidar el distanciamiento de las políticas orientadas hacia la actividad nacional que se habían aplicado anteriormente, los encargados de la adopción de decisiones políticas han promovido un círculo virtuoso de desreglamentación, cambios estructurales, crecimiento de la productividad e ingresos per cápita más elevados que han convertido a México en un interlocutor comercial cada vez más atractivo y en un polo de atracción de la inversión extranjera. Este proceso ha sido impulsado esencialmente por una agresiva política de liberalización recíproca, reforzada por iniciativas unilaterales y compromisos multilaterales, véase OMC, Examen de las políticas comerciales, México, abril de 2002, [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tp190\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tp190_s.htm), p. 1.

6 Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texto Oficial, México, 1994, p. VII.

7 El panorama general de los tratados de libre comercio suscritos por México es el siguiente: México-Estados Unidos de América y Canadá; México-Costa Rica; México-Colombia y Venezuela; México-Bolivia; México-Nicaragua; México-Chile; México-Unión Europea (15 países); México-Israel; México-El Salvador, Guatemala y Honduras; México-Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Además se está considerando la negociación de acuerdos de libre comercio con Japón, Singapur y Panamá. Y se está realizando un estudio sobre la viabilidad para la celebración de un tratado con Jamaica, Belice y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Para el presente estudio conviene destacar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, particularmente la presencia de España en este tratado y su conexión con el TLCAN. Mediante el TLCAN, México se ha convertido en una atractiva "plataforma de exportación" al vasto mercado de Estados Unidos de América y Canadá, además de su propia población como mercado integrado por 100 millones de consumidores. México es el puente entre dos grandes potencias: Estados Unidos de América y la Unión Europea. Y para los países comunitarios, México puede hacer realidad el sueño de todo empresario en el mundo: vender sus productos o servicios a Estados Unidos de América, el país más poderoso del planeta. España está frente a una oportunidad única, aprovechando que la relación hispano-mexicana de estos últimos años se ha caracterizado por la cercanía y calidez, tanto de las relaciones oficiales, como de las relaciones que involucran a las dos sociedades. Conviene hacer un sumario acerca de cómo se abrió la puerta al encuentro. Véase Meyer, Lorenzo, *El cactus y el olivo*,

mexicana para ampliar y diversificar sus vínculos comerciales y económicos.<sup>8</sup>

El contenido<sup>9</sup> del TLCAN es como sigue:

las relaciones de México y España en el siglo XX, una apuesta equivocada, México, 2001, p. 252. Este autor señala que después de la conflictiva relación que siguió a la independencia de México —a España le costó mucho aceptar que no tenía más alternativa que tratar en un plano de igualdad a su excolonia— la guerra civil española acercó, como nunca, a los gobiernos de México y España. Tras la derrota de la república española, México recibió con los brazos abiertos a muchísimos refugiados republicanos: hombres, mujeres y niños, que huían de España en condiciones desastrosas. Y el gobierno mexicano mantuvo sus relaciones políticas con el gobierno español en el exilio, lo auxilió en lo que pudo y no buscó llegar a un acuerdo con el régimen presidido por el dictador Francisco Franco. En suma, la relación oficial de México hasta 1977 fue con una república que no existía y la relación real fue con la España a la que no reconocía, la del régimen de Franco. La muerte del dictador español en 1975 y la sorprendente transición a la democracia, presidida por el rey Juan Carlos de Borbón, que finalmente resultaría un modelo en su género, motivó que el 18 de marzo de 1977, el presidente de México, José López Portillo y el presidente de la república española, José Maldonado, anunciaran en “Los Pinos”, la residencia oficial del jefe del Ejecutivo mexicano, que ambos habían acordado cancelar las relaciones diplomáticas que sus respectivos gobiernos habían mantenido a lo largo de 32 años. El 28 de marzo de 1977, en París, los encargados de la política exterior de México y España intercambiaron notas en virtud de las cuales quedaban establecidas las relaciones diplomáticas entre la república mexicana y el Reino de España. Al mes siguiente, en abril, el primer ministro español, Adolfo Suárez hizo una visita oficial a México a la que le seguirían muchas otras en ambas direcciones. En 1978, España se dio una Constitución democrática, pese a que en febrero de 1981 se intentó un golpe militar que no sólo fracasó sino que aceleró la marcha de España a la democracia. En 1982, las elecciones fueron ganadas por el, hasta hacía poco tiempo, proscrito Partido Socialista Obrero Español, y de esta manera la transición española había concluido. Por el lado mexicano, su viejo autoritarismo es derrotado hasta el final del siglo XX (el 2 de julio de 2000) y de esta manera México completaría su prolongada transición a la democracia. Así se abrió la puerta al reencuentro y únicamente entonces la relación entre España y México estaría, en términos políticos, en un plano de normalidad, lo mismo que de igualdad.

8 El ingreso de México al GATT significó el inicio de su apertura comercial y su proceso de integración económica con el mundo, esto le ha permitido convertirse en una potencia comercial mundial —dentro de las diez primeras— y la primera en América Latina, con una participación del 43% en las exportaciones totales de la región y 38% del total de las importaciones, véase *Enlace Mexicano*, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, julio-agosto de 2000, p. 4. Las cifras más recientes indican que el PIB de México para 2000 superó por primera vez al de Brasil, el de México fue de 578,000 millones de dólares, y el brasileño de 558,000 millones, aclarando que los números del PIB de ambos países sólo reflejan los procesos devaluatorios del real brasileño y revaluatorios del peso mexicano.

9 Véase Adame Goddard, Jorge, *Contratos internacionales en América del Norte, régimen jurídico*, México, 1999, p. 1. Pone de manifiesto este autor que todo el contenido del TLCAN, desde el punto de vista jurídico, puede sintetizarse diciendo que procura la uniformidad o armonización de las políticas de comercio exterior de los tres países. La idea subyacente es que el libre comercio es un medio adecuado para el desarrollo de los pueblos. Pero ni las políticas de comercio exterior ni el mismo tratado son en realidad el libre comercio. Éste se formaliza en los contratos internacionales que celebran los particulares (personas o empresas) con el

## Preámbulo.

*Primera parte. Aspectos generales:*

Capítulo I. Objetivos.

Capítulo II. Definiciones generales

*Segunda parte. Comercio de bienes:*

Capítulo III. Trato nacional y acceso de bienes al mercado.

Capítulo IV. Reglas de origen.

Capítulo V. Procedimientos aduaneros.

Capítulo VI. Energía y petroquímica básica.

Capítulo VII. Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Capítulo VIII. Medidas de emergencia.

*Tercera parte. Barreras técnicas al comercio:*

Capítulo IX. Medidas relativas a la normalización.

*Cuarta parte. Compras del sector público:*

Capítulo X. Compras del sector público.

*Quinta parte. Inversión, servicios y asuntos relacionados:*

Capítulo XI. Inversión.

Capítulo XII. Comercio transfronterizo de servicios.

Capítulo XIII. Telecomunicaciones.

Capítulo XIV. Servicios financieros.

Capítulo XV. Política en materia de competencia, monopolios y empresas de Estado.

Capítulo XVI. Entrada temporal de personas de negocios.

*Sexta parte. Propiedad intelectual:*

Capítulo XVII. Propiedad intelectual.

*Séptima parte. Disposiciones administrativas institucionales:*

Capítulo XVIII. Publicación, notificación y administración de leyes.

Capítulo XIX. Revisión y solución de controversias en materia de cuotas *antidumping* y compensatorias.

Capítulo XX. Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias.

fin de intercambiar bienes y servicios. Las políticas de comercio exterior y los tratados de libre comercio son, por decirlo así, únicamente las escenografía adecuada para que actúen los verdaderos agentes del libre comercio que son los importadores, exportadores, fabricantes, las empresas y empresarios en suma. El TLCAN fija condiciones que supuestamente han de facilitar la celebración de contratos comerciales internacionales, como exportaciones e importaciones, contratos de transferencia de tecnología, licencias de uso de marcas o patentes, contratos de transporte de mercancía, contratos de prestación de servicios, etcétera.

*Octava parte. Otras disposiciones:*

Capítulo XXI. Excepciones.

Capítulo XXII. Disposiciones finales.

*Anexos.*

Acuerdo de cooperación ambiental.

Acuerdo de cooperación laboral.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó recientemente la siguiente información sobre México:

En la actualidad, el TLCAN sigue registrando una importancia económica fundamental. Concretamente Estados Unidos de América es, con mucha diferencia, el principal interlocutor de México ya que en 2000 fue el proveedor de aproximadamente el 73% de las importaciones del país y el lugar de destino de aproximadamente el 89% de sus exportaciones. En ese mismo año, Canadá ocupó el segundo lugar entre los lugares de destino de los productos mexicanos, con el 2% aproximadamente de las exportaciones. Al margen del TLCAN, ningún país absorbió por separado más del 1% del total de las exportaciones mexicanas.

A pesar de la reciente disminución del ritmo de crecimiento, (cabe mencionar que a la fecha ya se ha iniciado su recuperación) los resultados económicos generales de México durante los últimos cinco años han sido positivos. Entre 1997 y 2000, el PIB creció a un ritmo anual del 5.2%; el comercio de mercancías de México aumentó a una tasa media anual del 17.1%, que es la más elevada entre los 20 miembros de mayor tamaño de la OMC, con una ligera ventaja de las importaciones sobre las exportaciones. Este proceso ha llevado aparejado un fuerte incremento de la inversión que ha aumentado considerablemente: entre 1997 y 2000, las inversiones privadas crecieron a un tipo medio anual del 10.6%. Durante ese periodo, México atrajo aproximadamente 44,000 millones de dólares estadounidenses en inversiones extranjeras directas.

Sustentaron estos buenos resultados una serie de políticas macroeconómicas sólidas caracterizadas por un tipo de cambio estable y por sendos declives de la inflación y del desempleo.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Véase OMC, *op. cit.*, nota 5, p. 2.

### III. TLCAN, CAPÍTULO XVII, ACERCA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En este apartado se estudiarán en primer término los aspectos generales de este capítulo aplicables a todas las instituciones jurídicas de la propiedad intelectual, posteriormente se verán las disposiciones específicas correspondiente a las marcas y finalmente se analizará la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual comunes a todas las figuras de esta misma disciplina, pero seleccionando lo relativo a la marca.

#### 1. Aspectos generales

##### A. Naturaleza y ámbito de las obligaciones

Cada una de las partes se compromete a otorgar en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz respecto a los derechos de propiedad intelectual y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculo al comercio legítimo.<sup>11</sup>

Igualmente con objeto de otorgar la protección y defensa mencionada en el párrafo anterior, cada una de las partes aplicará cuando menos este capítulo y las disposiciones sustantivas de los diversos convenios internacionales en materia de propiedad intelectual que se mencionan en el texto correspondiente, a dichos convenios los tres países deberán adherirse si aún no son signatarios de ellos a la fecha de entrada en vigor del TLCAN.<sup>12</sup>

##### B. Protección ampliada

Cada uno de los países signatarios podrá otorgar en su misma legislación interna protección más amplia a los derechos de propiedad intelectual que la requerida por el propio tratado.<sup>13</sup>

11 TLCAN, art. 1701.1.

12 TLCAN, art. 1701.2.

13 TLCAN, art. 1702.

### C. *Trato nacional*

Los diversos puntos que consigna esta disposición se pueden resumir de la siguiente manera: trato no menos favorable del que se otorga a los propios nacionales;<sup>14</sup> eliminación de requisitos para recibir el trato nacional;<sup>15</sup> excepciones en cuanto a procedimientos administrativos y judiciales;<sup>16</sup> adquisición y conservación de los derechos conforme a otros compromisos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).<sup>17</sup>

### D. *Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia*

Se refiere a la adopción de medidas para impedir la concesión de licencias que impliquen abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo para la competencia en el mercado correspondiente.<sup>18</sup>

## 2. *Marcas*

### A. *Concepto de marca*

El tratado formula el concepto de marca, en seguida enuncia *ad exemplum* los signos que pueden constituir una marca, luego señala algunos tipos de marcas y termina facultando a las partes a establecer la visibilidad de los signos como condición para su registro. Todo lo anterior en un mismo precepto. He aquí el texto correspondiente:

14 TLCAN, art. 1703.1.

15 TLCAN, art. 1703.2.

16 TLCAN, art. 1703.3.

17 TLCAN, art. 1703.4.

18 TLCAN, art. 1704.

Artículo 1708.1. Para los efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Del concepto anterior y de acuerdo a la doctrina se desprenden las notas características de la marca: a) Carácter inmaterial b) Aptitud diferenciadora c) Identifica productos o servicios d) Vinculación a la regla de la especialidad e) Ámbito donde opera la marca.<sup>19</sup> En cuanto a la vinculación a la regla de la especialidad, conviene agregar que esta característica se encuentra relacionada con la clasificación del registro marcario; y en cuanto al ámbito donde opera la marca, el mismo documento dispone que se trata del mercado constituido por las partes del tratado.

Debido a la condición para el registro de la marca de que los signos sean visibles, se discute en la actualidad si dicha condición excluye la posibilidad de registrar los nuevos tipos de marcas: sonoras, olfativas, gustativas y táctiles,<sup>20</sup> como acontece en otras legislaciones. Y la dificultad radica en lo problemático de poder acreditar la observancia de la condición de que el signo sea visible, es decir que sea susceptible de ser representado gráficamente. Recordemos, sin embargo, que esta condición a que estamos refiriéndonos, es facultativa para cada una de las partes del tratado.

### B. *Derechos del titular de marcas registradas*

El tratado es muy claro al establecer en una sección de uno de sus artículos el alcance de los derechos, específicamente la facultad general de prohibición o *ius prohibendi* que disfruta el titular de una marca registrada:

<sup>19</sup> Véase Fuente García, Elena de la, *Propiedad industrial, teoría y práctica*, Madrid, 2001, p. 122.

<sup>20</sup> Véase Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, 2001, p. 41.

Artículo 1708.2. Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la base del uso.

Lo primero que se toma en consideración en este apartado es la figura jurídica del riesgo de confusión, misma figura que la doctrina señala sin lugar a dudas como una de las claves fundamentales del derecho de marcas. Y debemos empezar por reconocer que el riesgo de confusión es una de las figuras centrales del derecho de la competencia desleal y del derecho de marcas. El prestigioso tratadista español Fernández-Nóvoa señala:

En efecto, el riesgo de confusión de una marca con otra marca constituye una pieza o mecanismo que opera en diversos sectores del sistema de marcas. Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro consiste, precisamente, en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente registrada.<sup>21</sup>

Agrega que el riesgo de confusión siempre tendrá que establecerse desde la perspectiva del público consumidor interesado en la adquisición de productos o servicios. Posteriormente especifica que el riesgo de confusión gira en torno a la semejanza de los signos distintivos enfrentados, así como de otro factor básico determinante: la identidad o similitud de los productos o servicios. Concluye: “uno y otro factor trazan conjuntamente las fronteras del *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca registrada”.<sup>22</sup>

21 Véase *ibidem*, p. 190.

22 *Ibidem*, p. 264.

Con el propósito de profundizar en el derecho que la disposición en comento concede al titular de la marca registrada, la autora española De la Fuente García sostiene que el titular de la marca:

No ejerce un señorío absoluto sobre el signo sino que solamente ejerce un señorío sobre los productos o servicios para los que ha registrado la marca. Tan sólo puede oponerse frente a los que la utilicen en los productos idénticos o semejantes. El *ius prohibendi* que concede la Ley para impedir la utilización de la marca se extiende solamente a una clase de productos o servicios concreta, pero no a todos los productos que se identifiquen con la misma marca.<sup>23</sup>

Claramente se observa que la condición fundamental para impedir el uso de la marca surge siempre que la similitud entre los bienes o servicios y la semejanza entre los signos generen una probabilidad de confusión, y más obvio aún, si tienen la calidad de ser idénticos.

Esta disposición se refiere básicamente a la facultad negativa o *ius prohibendi* que corresponde al titular de la marca registrada y se complementa con las facultades positivas o *ius utendi* concedidas al titular de la marca registrada por este tratado y que más adelante veremos.

### C. *Uso de la marca*

El tratado señala en el apartado correspondiente<sup>24</sup> que cada una de las partes podrá supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca no será condición para la presentación de una solicitud de registro. Y en su parte final establece que las partes no denegarán ninguna solicitud por el sólo motivo de que el uso que se pretenda no ha tenido lugar antes de la expiración de un lapso de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

<sup>23</sup> Véase Fuente García, Elena de la, *op. cit.*, nota 19, p. 141.

<sup>24</sup> TLCAN, art. 1708.3.

La doctrina considera que el uso no es indispensable para el nacimiento de la marca, es decir, el hecho de que los bienes no circulen en el tráfico mercantil no significa que la marca no nazca. “El uso solamente es necesario para la conservación de la marca y mantenimiento del derecho de forma indefinida; y, en última instancia, evitar la caducidad de la misma”.<sup>25</sup>

#### D. *Procedimiento para su registro*

Cada una de las partes se obliga a establecer un sistema para el registro de las marcas, tratando de simplificar las formalidades a cumplir para adquirir y mantener el derecho sobre la marca. Esta simplificación se traduce en sujetar el registro de marcas a determinados requisitos uniformes, dentro de lo posible, en los países firmantes del tratado.

El tratado establece condiciones básicas para normar el procedimiento de registro de marcas y son condiciones muy generales que conceden derechos mínimos al solicitante.

Las disposiciones relativas al establecimiento del sistema para el registro de marcas, se enuncian de la siguiente manera:

- a) El examen de las solicitudes;
- b) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
- c) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- d) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
- e) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.<sup>26</sup>

Como podemos observar, son mínimos que cada país desarrollará de una manera más amplia en su propia legislación marcaria.

<sup>25</sup> Véase Fuente García, Elena de la, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid, 1999, p. 61.

<sup>26</sup> TLCAN, art. 1708.4.

### E. *Objetos que se distinguen con la marca*

A la pregunta: ¿qué marcas se pueden registrar?, podemos responder: las posibilidades son prácticamente ilimitadas, tanto para productos como para servicios. La doctrina y la legislación aconsejan una interpretación amplia del término “signo”, básicamente cualquier signo que goce de fuerza distintiva, susceptible de representación gráfica y no prohibido por la legislación, puede adoptarse como marca.

El tratado dispone<sup>27</sup> que la naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será obstáculo en ningún caso para el registro de la marca solicitada.

### F. *Reglas sobre la notoriedad de la marca*

La marca notoriamente conocida es una figura muy importante en el derecho de marcas, y la protección a la misma constituye una parte fundamental del sistema de marcas. Esta protección tuvo un comienzo difícil, y gracias a la doctrina y a la jurisprudencia fue logrando su reconocimiento hasta los niveles de altura que actualmente se le conceden en el ámbito internacional.

Dos importantes actores juegan un papel clave para lograr la notoriedad de una marca. Por una parte, el propio titular de la marca, que con su uso logra la notoriedad y el prestigio —*goodwill*— de la misma. Y, por otra parte, los consumidores, que como afirma Fernández-Nóvoa “el público de los consumidores es el protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marca”.<sup>28</sup>

De la Fuente García afirma que en definitiva la finalidad de la protección jurídica para estas marcas es reservar el aprecio de calidad y prestigio que el titular de las mismas se ha ganado.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> TLCAN, art. 1708.5.

<sup>28</sup> Véase Fernández-Nóvoa, Carlos, *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*, RDM, 1969, p. 175.

<sup>29</sup> Véase Fuente García, Elena de la, *El uso de la marca...*, *cit.*, nota 25, p. 88.

Ahora bien, en cuanto a las reglas propiamente para la notoriedad de la marca, el tratado establece que para determinar si una marca tiene la calidad de notoriamente conocida, se debe tomar en consideración el conocimiento que de la misma se tenga en el sector correspondiente del público consumidor, inclusive aquél conocimiento en el territorio de Estado miembro que sea el resultado de la promoción de la marca. Agrega que ninguno de los Estados miembros exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público consumidor que normalmente trate con los productos o servicios en cuestión. Adicionalmente, se dispone que el artículo 6 *bis* del Convenio de París se aplique, con las modificaciones necesarias, a los servicios.<sup>30</sup>

Es conveniente mencionar la utilidad de la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas que fue aprobada en una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999.

Esta recomendación aborda la protección que deberá otorgarse a una marca notoriamente conocida, mediante la aplicación, *mutatis mutandis*, de las disposiciones que la misma recomendación señala, tendentes a protegerla contra las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio de *Internet* que estén en conflicto con esa marca notoriamente conocida.

Esta recomendación estudia de manera muy interesante los factores que deben considerarse para la determinación de una marca notoriamente conocida, factores que representan pautas que orientan a la autoridad correspondiente en la mencionada determinación.<sup>31</sup> También estudia las marcas conflictivas, los identificadores comerciales conflictivos y los nombres de dominio de *Internet* conflictivos.

30 TLCAN, art. 1708.6.

31 Véase Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, OMPI, 1999, art. 2.

Debe tomarse en cuenta que esta recomendación actúa como tal, es decir no es una normativa en la materia, sino que orienta a los países o bloques regionales para adecuar su propia legislación.

### G. *Duración del registro*

Reconociendo que el derecho sobre la marca tiene carácter exclusivo, es decir la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo y que este tiene dos componentes: uno negativo y otro positivo, siendo el primero de ellos, el *ius prohibendi*, el esencial, el derecho marcario concede al titular de la marca un periodo de tiempo conocido como “duración de la protección”. Por lo anterior, el TLCAN dispone que la duración mínima del registro inicial es de diez años y que el registro podrá ser renovado indefinidamente por periodos mínimos de diez años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para su renovación.<sup>32</sup>

### H. *Obligación de usar la marca y sus modalidades*

El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las columnas fundamentales del derecho de marcas, y la doctrina española tiene aportaciones muy valiosas en este campo, de entre ellas destaca una obra dedicada exclusivamente al estudio del principio del uso de la marca en los diversos momentos de la vida del signo distintivo; su autora, Elena de la Fuente García, analiza pormenorizadamente todos los aspectos relacionados con este principio y la mejor explicación a este apartado la encontraremos en su obra.<sup>33</sup>

El TLCAN<sup>34</sup> regula diversas situaciones relacionadas con el uso obligatorio de la marca registrada. Inicia otorgando al titular de la marca un plazo mínimo de dos años para iniciar el uso obligatorio. Reconoce como razones válidas para la falta de uso las

<sup>32</sup> TLCAN, art. 1708.7.

<sup>33</sup> Véase Fuente García, Elena de la, *El uso de la marca...*, cit., nota 25.

<sup>34</sup> TLCAN, art. 1708.8, 9 y 10.

circunstancias independientes de la voluntad del titular, mencionando *ad exemplum* las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficialmente impuestos, aplicables a productos o servicios identificados por la marca.

Se atribuye relieve jurídico al uso de la marca por parte de un tercero que haya sido autorizado por el titular y esté controlado por el mismo. Y se prohíbe taxativamente que las partes dificulten el uso de las marcas en el comercio mediante requisitos especiales, tales como el uso conjunto de dos marcas, o un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia.

### I. *Licencia y cesión de la marca*

La marca es un bien inmaterial de contenido patrimonial que puede ser objeto de negocios jurídicos, y por tanto es necesario precisar dos figuras jurídicas reguladas por el TLCAN: la cesión y la licencia de la marca.

La cesión se diferencia claramente de la licencia. La cesión supone la plena transmisión de la titularidad de la marca, mientras que la licencia es una simple autorización del uso del titular de la marca a un tercero, por lo tanto en la licencia no hay transmisión de la propiedad de la marca.

El principio de la libre cesión de la marca es el sistema que prevalece hoy claramente con respecto a la cesión de la marca, mismo que admite sin limitación alguna la cesión libre de la marca, y el TLCAN así lo regula, señalando que el titular de una marca registrada tiene derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a la que pertenezca la marca.

Por otra parte, la marca puede ser objeto de un contrato de licencia, en virtud del cual el titular de la marca (licenciante) autoriza a un tercero (licenciataria) a usar la marca a cambio de la regalía (precio) pactada.

El papel tradicional de la licencia de marca es el de constituir uno de los posibles conductos a través de los cuales el titular de la marca registrada puede extender a un nuevo mercado geo-

gráfico la manufactura y venta de productos o la distribución de servicios bajo la marca correspondiente.

Al considerar la posibilidad de celebrar un contrato de licencia de marca, el licenciante debe ponderar todos los factores positivos y negativos implicados en la operación, y una vez decidido a hacerlo, debe seleccionar cuidadosamente al licenciatarario porque es indudable que a través de la licencia, el titular pone en manos del licenciatarario el *goodwill* y la fuerza distintiva de la marca;<sup>35</sup> sin olvidar que el público consumidor es el destinatario de las marcas, así como el beneficiario de las funciones que deben cumplir las mismas marcas.

El TLCAN regula de manera muy escueta la cesión y la licencia. En relación con la cesión, quedó asentado líneas arriba, que el tratado formula el principio —hoy dominante— de la cesión libre de la marca registrada con independencia de la transmisión de la empresa a la que pertenezca la marca. Y con respecto a la licencia de marca, el tratado se limita a prohibir las licencias obligatorias de marcas.<sup>36</sup>

Las cesiones y licencias de marcas deben inscribirse ante la autoridad correspondiente de cada parte para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Y sobre este punto conviene mencionar el valor de la Recomendación Conjunta Relativa a las Licencias de Marcas adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima quinta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2000.

El propósito de esta recomendación es armonizar y simplificar los requisitos de forma para la inscripción de licencias de marcas y no es una normativa, sino una orientación a los países o bloques regionales para adecuar su propia legislación sobre la materia.<sup>37</sup>

35 Véase Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho...*, cit., nota 20, p. 157.

36 TLCAN, art. 1708.11.

37 Véase "Prefacio", Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, OMPI, 2000.

### J. Excepciones

En el TLCAN se contempla la posibilidad de que las partes implanten limitaciones del derecho de exclusiva sobre la marca. Enuncia *ad exemplum* la limitación relativa al uso correcto de términos descriptivos y prevé que las partes introduzcan otras excepciones, siempre que se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de los terceros.<sup>38</sup>

### K. Causas de no registrabilidad

Las partes acordaron en establecer en el tratado una serie de prohibiciones para impedir que determinados signos puedan ser registrados indebidamente.

La primera prohibición se refiere al registro como marca de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los productos o servicios, o los tipos de productos o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia de esta prohibición es de carácter práctico principalmente para los exportadores mexicanos, ya que los mismos en sus intentos de exportación a Estados Unidos de América se enfrentaban a barreras no arancelarias, consistentes en que algún ciudadano o residente en dicho país había registrado como marca el nombre genérico en español de determinado producto, y cuando el fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía, al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico, que un tercero ya había registrado como marca.<sup>39</sup>

La segunda parte de las prohibiciones se refiere a signos que contengan o consistan en elementos inmorales o escandalosos, también los que induzcan al público a error, además los que contengan elementos que puedan denigrar o sugerir una falsa relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.<sup>40</sup> Estas prohibiciones tratan de proteger

<sup>38</sup> TLCAN, art. 1708.12.

<sup>39</sup> TLCAN, art. 1708.13.

<sup>40</sup> TLCAN, art. 1708.14.

por una parte a los consumidores en sus propios intereses y en sus relaciones armónicas como ente social, así como a las partes, garantizando la posesión y el uso exclusivo de sus banderas, escudos y otros emblemas.

### 3. *Aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual*

Uno de los principales elementos del capítulo de propiedad intelectual del TLCAN se refiere a las disposiciones sobre procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Los gobiernos de los tres países signatarios han de asegurarse que los derechos de propiedad intelectual pueden hacerse valer en el marco de su legislación y de que los castigos por infracción son lo bastante severos para disuadir a los infractores de nuevas violaciones.

Debemos recordar que esta parte del capítulo fue negociada y elaborada conforme a los lineamientos establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC,<sup>41</sup> generalmente conocido por su abreviatura en inglés TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), que entró en vigor el 1o. de enero de 1995,<sup>42</sup> sin embargo, se considera que el texto del TLCAN es más claro en muchos conceptos y cuenta con una mejor redacción.

Los artículos 1714 al 1718 del tratado se refieren a la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual, siendo el título de cada uno de ellos, descriptivo de su contenido. Los títulos de los mencionados artículos encabezan los sucintos comentarios correspondientes a cada uno de ellos en los siguientes apartados.

Esta parte del capítulo de propiedad intelectual probablemente es la de mayor importancia y trascendencia, ya que los significativos acuerdos alcanzados respecto a la protección sustantiva de los derechos de propiedad intelectual serían inoperantes sin un adecuado marco jurídico para hacer efectivos esos derechos en casos de infracción por terceros.

41 ADPIC y OMC, 1995.

42 Desde el 1o. de enero de 2000, el Acuerdo sobre los ADPIC está plenamente vigente en México.

A. *Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales*

La nota común que debe caracterizar a todos los procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual se encuentra en el artículo 1714.1 que señala el siguiente principio fundamental: el derecho interno de cada parte debe contener procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra todo acto que viole los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y para desalentar futuras infracciones, debiéndose evitar la creación de barreras al comercio legítimo y proporcionando salvaguardas contra el abuso de los procedimientos. Los demás puntos que contiene este artículo se pueden resumir de la siguiente manera: procedimientos justos y equitativos;<sup>43</sup> decisiones relativas al fondo de un asunto;<sup>44</sup> posibilidad de revisión por una autoridad judicial;<sup>45</sup> ausencia de obligación de establecer un sistema judicial distinto.<sup>46</sup>

B. *Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos*

Las disposiciones de este apartado se refieren a los siguientes puntos: procedimientos judiciales civiles justos y equitativos; normas para la obtención de pruebas; recursos: mandamientos judiciales, daños y perjuicios, retiro o destrucción de mercancía pirata o falsificada, y otros recursos; derecho a la información; indemnización del demandado; aplicación de los principios a procedimientos administrativos.<sup>47</sup>

43 TLCAN, art. 1714.2.

44 TLCAN, art. 1714.3.

45 TLCAN, art. 1714.4.

46 TLCAN, art. 1714.5.

47 TLCAN, art. 1715.1 a 8.

### C. *Medidas precautorias*

Se dictan normas muy detalladas que cubren lo siguiente: medidas precautorias rápidas y eficaces; *inaudita altera parte* en los casos pertinentes; otros procedimientos; medidas de salvaguardia contra el abuso; compensación al demandado ante acciones injustas; y aplicación de los principios a medidas precautorias ordenadas como resultado de procedimientos administrativos.<sup>48</sup>

### D. *Procedimientos y sanciones penales*

Se establece que cada una de las partes dispondrá de procedimientos y sanciones penales para su aplicación cuando menos en los casos de falsificación dolosa o piratería; aplicación de pena de prisión o multas, o ambas; y ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de mercancía infractora, y del material y equipo utilizados para la comisión del ilícito.<sup>49</sup>

### E. *Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera*

En un apartado muy detallado y extenso se contemplan disposiciones relativas a: la obligación de proporcionar a los titulares de derechos asistencia de las autoridades aduaneras; la autoridad competente; las medidas de salvaguardia contra el abuso; el derecho de inspección e información; la destrucción o eliminación de mercancías infractoras; y los recursos.<sup>50</sup>

48 TLCAN, art. 1716.1 a 8.

49 TLCAN, art. 1717.1 a 3.

50 TLCAN, art. 1718.1 a 14.

#### IV. APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE MARCAS DEL TLCAN AL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

La Constitución de México es el marco regulador del sistema jurídico nacional, por lo que corresponde examinar dos preceptos constitucionales: los artículos 28 y 133, que intervienen de entrada en este apartado, es decir en cuanto a la armonización de la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual con las disposiciones del TLCAN.

El artículo 28 de la Constitución de México establece que no constituyen monopolios los privilegios que se concedan por tiempo determinado a los autores y artistas por la producción de sus obras ni los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores.<sup>51</sup> En el dictamen de la H. Cámara de Senadores sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte “se considera que el capítulo XVII del tratado es compatible con esta norma constitucional y con las obligaciones internacionales convenidas por México”.<sup>52</sup>

Por su parte el artículo 133 constitucional señala que los tratados celebrados por el presidente de la república con aprobación del Senado y que estén de acuerdo con la Constitución, serán la Ley Suprema de la Nación.<sup>53</sup>

Se cuenta también con una importante tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aclara la interrogante doctrinal respecto a la jerarquía de normas en el derecho mexicano. La Suprema Corte de Justicia en pleno, en su interpretación del artículo 133 constitucional, sostiene el criterio de que

51 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 28: “...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...”.

52 Dictamen de la H. Cámara de Senadores sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, 18 de noviembre de 1993, en el que se aprueba el TLCAN, véase Serrano Migallón, Fernando, *México en el orden internacional de la propiedad intelectual*, México, 2000, t. II, p. 652.

53 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión...”.

los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local.<sup>54</sup>

Además existe en México la Ley sobre Celebración de Tratados que regula la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional, al que se ajusta el TLCAN.<sup>55</sup>

En definitiva, el TLCAN cumplió con los requisitos establecidos por la legislación antes mencionada, y considerando además a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, podemos concluir que es claro el apego del tratado al sistema jurídico mexicano.

Ahora bien, la normatividad nacional vigente de la propiedad industrial se encuentra en los siguientes ordenamientos:

- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- Reglamento del IMPI.
- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI.
- Código Penal Federal.
- Código Federal de Procedimientos Penales.

Para una mejor comprensión de la legislación nacional vigente, es conveniente repasar someramente sus antecedentes más inmediatos.

Desde principios de los años ochenta y particularmente en 1986 con su adhesión al GATT, México inició formalmente su apertura comercial<sup>56</sup> y su proceso de integración económica con el mundo,

<sup>54</sup> Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Localización: novena época. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, t. X, noviembre de 1999, tesis P. LXXVII/99, p. 46. Materia: constitucional, tesis aislada. Rubro: "Tratados internacionales. se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal".

<sup>55</sup> Ley sobre la Celebración de Tratados, Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 2 de enero de 1992.

<sup>56</sup> La verdadera significación de la liberalización comercial de México reside en el hecho de que es un catalizador del desarrollo nacional, dado que contribuye a incluir a nuevas regiones y empresas en el ámbito del comercio internacional, véase OMC, *op. cit.*, nota 5, p. 12.

y no ha dejado de aumentar su presencia en los mercados internacionales desde entonces, principalmente a través de la exportación de productos manufacturados.<sup>57</sup> En consecuencia, la legislación nacional sobre la propiedad industrial tuvo que adquirir una forma compatible con la correspondiente a las naciones de su área comercial.

Una de las leyes que sufrió modificaciones para adecuarse al nuevo contexto internacional fue el ordenamiento en materia de propiedad industrial, la antigua Ley de Invenciones y Marcas. El 25 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, considerada como una de las más avanzadas del mundo.<sup>58</sup> Esta ley no fue una consecuencia del TLCAN (capítulo XVII) que entró en vigor el 1 de enero de 1994, sino que fue la respuesta de México al GATT y a los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

La ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual de 1991 logró conformar, antes del TLCAN, un marco jurídico verdaderamente moderno comparable al existente en los países con los que México ha mantenido una extensa relación comercial, como son lógicamente Estados Unidos de América y Canadá, pero también con los europeos, entre otros.

Además se previó el establecimiento de una institución administrativa especializada en el sistema de propiedad industrial en México, el IMPI, como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de toda la legislación relativa a la propiedad industrial.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> A principios del decenio de 1980, las exportaciones mexicanas dependían casi exclusivamente del petróleo. Los hidrocarburos, cuyas ventas exteriores representaban la principal fuente de ingresos para el gobierno, fueron el principal producto de exportación de México y representaron hasta el 70% de las exportaciones totales del país en 1982. Sin embargo, la pauta de las exportaciones ha cambiado radicalmente. En 2001, el 89% de las exportaciones mexicanas eran productos manufacturados, véase OMC, *op. cit.*, nota 5, pp. 11 y 12.

<sup>58</sup> Esta opinión de la OMC apareció publicada en el Examen de las Políticas Comerciales, México, octubre de 1997, p. 15.

<sup>59</sup> Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, art. 1.

Ahora veamos la actual legislación. Cuando entró en vigor el TLCAN el 1 de enero de 1994 y al haber observado el procedimiento previsto en el artículo 133 de la Constitución de México, para su aprobación, el mencionado TLCAN se convirtió en Ley Suprema de la Unión, como lo señala la propia Constitución.

A pesar de que pudiera afirmarse la autoaplicabilidad de las disposiciones del TLCAN, se prefirió por la reforma a la legislación ordinaria en esta materia, lo que ha contribuido a crear un clima de mayor seguridad jurídica.

En general y por fortuna para México, existía una simetría entre el capítulo XVII del TLCAN y la legislación de propiedad industrial de 1991. Y así tenemos que esta legislación fue motivo de las reformas y adiciones necesarias para (además de que se vieran reflejados en ella) dar respuesta plena a los compromisos asumidos en el tratado, entrando en vigor el 1o. de octubre de 1994 bajo el nuevo nombre de Ley de la Propiedad Industrial.

Diversas razones justificaron las mencionadas reformas y adiciones legislativas, sobresaliendo las siguientes: la necesidad de proporcionar al IMPI de la autonomía, así como de las facultades necesarias con el propósito de convertirse en la autoridad administrativa responsable de la aplicación de la ley en la materia; la incorporación al texto legal ordinario de todos los compromisos que el Estado mexicano se ha obligado en los distintos tratados internacionales que ha suscrito; la adecuación de las normas o instituciones que a lo largo de tres años no habían logrado plenamente su cometido; y la inclusión de normas sustantivas y procedimentales justificables en el contexto mexicano, como resultado de la experiencia comercial tan intensa de México con otros países, pero principalmente con Estados Unidos de América. Este último punto lo vemos actualizado en la siguiente reflexión: la exigencia creciente de eficiencia y agilidad que demanda el empresariado moderno, y tratando de adaptarse a estas nuevas circunstancias, ha obligado a que la Ley de Propiedad Industrial experimente adecuaciones, actualizándose en 1997 y 1999, y conservando o incrementando en su caso, los niveles de seguridad jurídica requeridos.

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial para una adecuada defensa de los derechos de propiedad intelectual, experimentó cambios sustanciales en 1999.

El tema central de esta reforma llamada “penal” en materia de propiedad industrial se refiere a la falsificación dolosa de marcas. Las disposiciones correspondientes del TLCAN y de ADPIC,<sup>60</sup> obligan a las partes a considerar como una actividad delictiva la falsificación de marcas en forma dolosa *a escala comercial*. La reforma “penal” de 1999 sustituyó la expresión *a escala comercial* por la de *con fin de especulación comercial*.<sup>61</sup> Lo anterior con el fin de facilitar la persecución del delito de falsificación de marcas, ya que no es el monto, la cantidad o el volumen de mercancía falsificada lo que determinará el ejercicio de la acción penal en contra del falsificador, sino el ánimo perseguido con la falsificación *con un fin de especulación comercial*, independientemente de las cantidades en que sea detectada la mercancía falsificada. Lo anterior debido a casos en que la mercancía falsificada detectada no muestre claramente que ha sido producida *a escala comercial*, pero eso sí, todas las falsificaciones de marcas se llevan a cabo con el ánimo de especulación comercial, y aquí la prueba presuncional desempeñará un papel importante. Esta reforma penal la lleva a cabo México en términos más generosos para los titulares de marcas registradas que los previstos en el TLCAN y ADPIC.

En la misma reforma “penal” se consideran otros cambios en la Ley de la Propiedad Industrial. A manera de ejemplo veamos dos de ellos: el incremento de las penas de prisión y multa por el delito de falsificación marcaria en forma dolosa<sup>62</sup> y la inclusión de un nuevo artículo dirigido específicamente a castigar a los vendedores ambulantes de mercancía que ostente falsificación de marcas protegidas por la legislación.<sup>63</sup>

60 Art. 1717.1 del TLCAN y art. 61 de ADPIC.

61 Ley de la Propiedad Industrial: “Artículo 223. Son delitos:... II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley”.

62 *Ibidem*, art. 224.

63 *Ibidem*, art. 223 bis.

La reforma antes mencionada se involucra también con el Código Federal de Procedimientos Penales que considera la falsificación marcaria como un delito grave y aspectos procesales relativos al mismo.<sup>64</sup>

## V. MÉXICO EN EL ORDEN INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MARCAS

En este apartado se ofrece un marco general de los compromisos internacionales de México en torno al derecho de marcas, empezando con el Convenio de París de 1883 “que constituye, sin duda alguna, el *corpus* técnicamente más depurado de normas supranacionales en el ámbito de la propiedad industrial”.<sup>65</sup>

México ha suscrito los siguientes tratados internacionales en materia de derecho marcario:

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.

2. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1967.

3. Convenio que establece la OMPI, del 14 de julio de 1967 en Estocolmo, Suecia.

4. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, del 12 de junio de 1973.

5. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor el 1o. de enero de 1994.

6. Organización Mundial de Comercio, acuerdo firmado el 15 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos.

7. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este Acuerdo proviene del GATT y es el Anexo I.C del Acuerdo de la OMC y entró en vigor el 1o. de enero de 1995, fecha en que quedó

64 Código Federal de Procedimientos Penales, arts. 193 bis y 194.

65 Véase Fernández-Nóvoa, Carlos, *Tratado sobre derecho...*, cit., nota 20, p. 580.

establecida la OMC, como consecuencia de la firma de su Acuerdo fundatorio del 15 de abril de 1994 en Marrakech.

México no ha suscrito los siguientes tratados internacionales en materia de marcas:

1. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y el Protocolo de 1989 concerniente al Arreglo de Madrid de 1891.

2. Tratado sobre Derecho de Marcas, firmado el 27 de octubre de 1994 en Ginebra.

#### VI. ALGUNAS REFERENCIAS DE LA NORMATIVA MARCARIA DEL TLCAN AL ORDENAMIENTO ESPAÑOL (LEY DE MARCAS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2001)

A partir de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se harán algunas referencias a determinadas figuras y normas contenidas en la nueva Ley de Marcas española en vigor a partir del 31 de julio de 2002.<sup>66</sup> Con la finalidad de ver la aplicación de esas instituciones jurídicas de la propiedad industrial en uno de los países signatarios del TLCAN, las referencias antes mencionadas se complementarán con observaciones a la normativa marcaria vigente en México.

Lo anterior nos permitirá una mejor comprensión de las tres normativas antes señaladas, todas ellas son comparables por tener elementos comunes, derivados en gran parte del esfuerzo que representó la adopción por parte de España y de México (este último relacionándolo con el TLCAN), del Acuerdo sobre los ADPIC, considerado hasta la fecha como el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual.

##### 1. *Objeto de la normativa*

El TLCAN señala como uno de sus objetivos el contenido en el artículo 102.1 d): “Proteger y hacer valer, de manera adecuada

<sup>66</sup> Nueva Ley de Marcas española, disposición final tercera.

y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes”.

La nueva Ley de Marcas española establece en la Exposición de Motivos I:

La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9 de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875).

La Ley de la Propiedad Industrial mexicana dispone en el artículo 2:

Esta ley tiene como objeto:... V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Destaca el lenguaje directo del TLCAN de proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Debemos recordar que Estados Unidos de América destina grandes sumas de dinero a investigación y desarrollo, con su consecuente elevada generación de activos en el campo de la propiedad intelectual, además de su redituable y dinámica inventiva comercial. Lo anterior explica la vigorosa actitud de los negociadores estadounidenses para obtener una adecuada protección sobre los derechos de su propiedad intelectual,<sup>67</sup> que si bien es cierto les produce grandes dividendos

<sup>67</sup> Los negociadores mexicanos también defendieron los derechos de propiedad intelectual de México, pues se generan invenciones y marcas que aportan desarrollos de gran importancia, aunque con un volumen menor respecto de Estados Unidos de América. Con tal fin, recordemos solamente dos ejemplos: el primero sobre patentes relativa a una invención de México: la televisión a colores fue desarrollada por un mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena, el cual tuvo que vender su invento a los estadounidenses debido

económicos a nivel mundial, también es verdad que dejan de percibir enormes cantidades de dinero por la piratería y falsificación que sufren en esta materia.

## 2. *Concepto de marca*

El TLCAN establece en el artículo 1708.1: “Para los efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”. Este artículo es muy extenso pues enumera diversos signos que pueden constituir una marca, pero termina facultando a cada una de las partes a que establezcan como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.<sup>68</sup>

La nueva Ley de Marcas española destaca un nuevo concepto de marca, mismo que se encuentra en el artículo 4.1: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otros”. La fracción 2 de este mismo artículo señala en particular los signos que podrán ser marcas, entre los cuales se incluyen los sonoros.<sup>69</sup>

La Ley de la Propiedad Industrial mexicana dispone en el artículo 88: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Por separado señala los signos que pueden constituir marca.<sup>70</sup>

El concepto de marca en la nueva Ley de Marcas española de 2001 tiene diferente redacción al contenido en la Ley de Marcas de 1988 y además incluye la condición de que el signo o medio sea susceptible de representación gráfica, lo que no dispone la Ley de Marcas de 1988.

a la falta de capital suficiente para explotarlo a escala comercial; y el segundo ejemplo sobre signos distintivos de México: la marca “Corona”, aplicada a la cerveza, y posicionada en el mundo entero.

<sup>68</sup> TLCAN, art. 1708.1.

<sup>69</sup> Nueva Ley de Marcas española 2001, art. 4.

<sup>70</sup> Ley de la Propiedad Industrial, art. 89.

### 3. Duración del registro marcario

El TLCAN dispone que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y su renovación será por periodos no menores a diez años indefinidamente, cumpliendo los requisitos establecidos.<sup>71</sup>

Por su parte, la nueva Ley de Marcas española señala que el registro de una marca se otorga por diez años, mismos que se contarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud y con renovaciones por periodos sucesivos de diez años.<sup>72</sup>

La normativa marcaria mexicana establece que el registro de la marca tendrá una vigencia de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva y con renovaciones por periodos de la misma duración.<sup>73</sup>

Así como el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo para utilizarla en el tráfico mercantil, la renovación de la misma impide que expire su vida legal. Tanto España como México han variado el periodo de vigencia de un registro de marca. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1988, en España se exigía el plazo de veinte años.<sup>74</sup> En México, los efectos del registro de una marca duraban diez años de acuerdo a la normativa marcaria de 1942, la normativa de 1976 disminuyó el plazo a cinco años y a partir de 1991 se conserva en diez años.

### 4. Marca renombrada

Es menester aclarar términos y conceptos en este tema. El TLCAN y la legislación mexicana en materia de marcas contemplan el término “marca notoriamente conocida” y la nueva Ley de Marcas española regula la marca notoria y la marca renombrada.<sup>75</sup>

71 TLCAN, art. 1708.7.

72 Nueva Ley de Marcas española 2001, art. 31.

73 Ley de la Propiedad Industrial, art. 95.

74 Véase Fuente García, Elena de la, *El uso de la marca...*, cit., nota 25, p. 95.

75 Elena de la Fuente García, especialista en derecho marcario español, señala: “Así pues, es preciso diferenciar diversos tipos de marcas atendiendo al menor o mayor grado

El TLCAN señala textualmente:

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.<sup>76</sup>

La legislación marcaria mexicana establece lo siguiente:

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma...<sup>77</sup>

Y la nueva Ley de Marcas española de 2001 establece por primera vez una definición legal de marca notoria y marca renombrada, y fija el alcance de su protección. Con relación a la marca notoria señala:

de conocimiento por los destinatarios de las mismas, que son los consumidores. En este sentido, se distinguen: marcas notorias, marcas renombradas y marcas famosas". Y al respecto explica: "En primer lugar, las marcas notorias y se consideran aquellas marcas que han sido utilizadas por el titular y que son conocidas por los sectores interesados. Es decir, se consideran marcas reconocidas en los círculos y en los ámbitos donde se desenvuelve el producto identificado con tal marca. En segundo lugar las marcas renombradas son marcas con un alto grado de conocimiento en el mercado, incluso puede extenderse más allá de los círculos interesados. En tercer lugar, las marcas famosas, son marcas que han alcanzado el más alto grado de conocimiento en el mercado y que tienen un poder de atracción hacia el público con absoluta independencia del producto que identifican". Véase Fuente García, Elena de la, *Propiedad industrial...*, cit., nota 19, p. 149.

<sup>76</sup> TLCAN, art. 1708.6.

<sup>77</sup> Ley de la Propiedad Industrial, art. 90. XV.

A los efectos de esta Ley se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

Y en cuanto a la marca renombrada, dispone: “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.<sup>78</sup>

Estos interesantes aspectos de la legislación española los podemos resumir de la siguiente manera: la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público consumidor al que se destinan sus bienes o servicios y, estando registrada, se le otorga protección por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no está registrada, se faculta a su titular no sólo a que ejercite la correspondiente acción de nulidad, sino además a que presente oposición al registro en la vía administrativa. Ahora bien, cuando la marca es conocida por el público consumidor en general, se le considera renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de bienes o servicios.<sup>79</sup> Lo anterior apoyará, con altos niveles de seguridad jurídica, al empresariado español que cuenta con marcas de reconocido prestigio, a impulsar la internacionalización de las marcas renombradas españolas, ya que representan una gran parte del capital comercial en el exterior.<sup>80</sup>

78 Nueva Ley de Marcas española 2001, art. 8.2 y 8.3. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

79 Nueva Ley de Marcas española 2001, Exposición de Motivos IV.

80 Véase “Las marcas renombradas españolas, activo estratégico para la internacionalización”, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Madrid, 2002.

## 5. *Marca colectiva*

El TLCAN dispone que las marcas incluirán las colectivas,<sup>81</sup> pero no agrega nada más al respecto.

En cambio, la nueva Ley de Marcas española de 2001 dedica un capítulo a las marcas colectivas y empieza por definirla de la siguiente manera: “Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4o., que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas”.<sup>82</sup> En la siguiente fracción del mismo artículo se enuncia la titularidad de la marca colectiva como sigue: “Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de derecho público”.<sup>83</sup>

Por su parte, la legislación mexicana no define la marca colectiva, se limita a reconocer que las asociaciones o sociedades de fabricantes, productores, comerciantes o prestadores de servicios, constituidos legalmente “podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros”.<sup>84</sup>

Ambas normativas marcarias, española y mexicana, coinciden en exigir que la solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada de un reglamento de uso que contenga los datos de identificación de la asociación solicitante, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de uso de la marca incluyendo las reglas relativas a la calidad de los productos o servicios, y las sanciones, entre otros.<sup>85</sup>

81 TLCAN art. 1708.1.

82 Nueva Ley de Marcas española 2001, art. 62.1.

83 *Ibidem*, art. 62.2.

84 Ley de la Propiedad Industrial, art. 96.

85 Nueva Ley de Marcas de 2001, art. 63, y Ley de la Propiedad Industrial, art. 97.

## 6. Órgano administrativo y medio de publicación marcarios

El TLCAN obliga a las partes a otorgar en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz respecto a los derechos de la propiedad intelectual.

Antes del TLCAN, México dispuso la creación del IMPI, cuyo estatuto orgánico señala: “El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables a la materia”.<sup>86</sup>

Y la Ley de la Propiedad Industrial dispone que:

El Instituto editará mensualmente la *Gaceta de la Propiedad Industrial*, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente a la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.<sup>87</sup>

Por su parte, la nueva legislación española establece que la solicitud, la concesión y los demás actos y negocios jurídicos que afecten a los derechos de propiedad industrial sobre marcas y nombres comerciales, se inscribirán en el Registro de Marcas. Y agrega:

El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, art. 1.

<sup>87</sup> Ley de la Propiedad Industrial, art. 8.

<sup>88</sup> Nueva Ley de Marcas española 2001, art. 1.

Y por separado señala:

La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará periódicamente el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* en el que se insertarán las solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio y a los procedimientos de las distintas modalidades de propiedad industrial, conforme a lo que disponga en sus respectivas legislaciones.<sup>89</sup>

## 7. Marcas en Internet

El TLCAN es omiso en cuanto a la utilización de las marcas en *Internet*, esto se explica en razón de la fecha en que se negoció dicho tratado por cuanto a que el desarrollo tecnológico y comercial del *Internet* no era tan significativo como en la actualidad, pero lo extraño es que la Ley de Marcas española del 7 de diciembre de 2001 no contempla expresamente la mencionada utilización de marcas en *Internet*, a pesar de ser tan reciente dicha normativa marcaría española. La nueva Ley de Marcas española contiene únicamente dos menciones relativas a este campo, una en el “artículo 34. Derechos conferidos por la marca. ... 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial: e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio...”, y la otra se refiere a nombres de dominio en la red, y es como sigue:

Disposición adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red. El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel «.es». La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial.

Por lo anterior, es conveniente comentar aunque sea brevemente, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad In-

<sup>89</sup> Nueva Ley de Marcas española 2001, Disposición adicional sexta. *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, 1.

dustrial sobre Signos en *Internet*, adoptada durante un periodo conjunto de sesiones de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, durante la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebradas del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001.

El objetivo de las disposiciones de esta recomendación es crear un marco jurídico claro para los titulares de marcas que desean usar sus marcas en *Internet*, participando en la evolución del comercio electrónico. De tal manera que se podrá determinar si en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro, la utilización de un signo distintivo en *Internet* ha contribuido a la adquisición, mantenimiento o infracción de una marca, o también si tal utilización constituye un acto de competencia desleal, así como poder determinar las medidas correctivas correspondientes. De esta manera, la OMPI colabora en el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual.

La recomendación no pretende dar una definición exhaustiva del término *Internet*, sino una sencilla descripción en la que el término *Internet* hace referencia a “un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan”.<sup>90</sup>

Tomando en consideración la velocidad del desarrollo tecnológico del sector de este moderno medio de comunicación, una definición del término *Internet* podría quedar muy rápidamente obsoleta.

Las disposiciones que contiene esta recomendación no constituyen una normativa de propiedad intelectual para *Internet*, mas bien están destinadas a servir de orientación para la aplicación de la legislación de cada país o de los bloques regionales con relación a los problemas de tipo jurídico que pudieran suscitarse por la utilización de marcas en *Internet*.

<sup>90</sup> Véase Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en *Internet*, OMPI, 2001, art. 1.

Teniendo en cuenta que la principal característica de *Internet* es su "carácter mundial" que pone a prueba la naturaleza territorial de las leyes nacionales o regionales en vigor, esta situación resultante exige determinadas modificaciones en las legislaciones de países o regiones con el propósito de conceder un nivel adecuado de protección en *Internet* a marcas y a otros derechos sobre signos distintivos. Este es el caso de los Estados miembros del TLCAN, así como de España, que son objeto de estudio en el presente trabajo, adecuando su legislación en materia marcaria a *Internet*.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

- ADAME GODDARD, Jorge, *Contratos internacionales en América del Norte, régimen jurídico*, México, 1999.
- CASADO CERVIÑO, Alberto *et al.*, *Propiedad industrial, teoría y práctica*, Madrid, 2001.
- FUENTE GARCÍA, Elena de la, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid, 1999.
- OMC, Examen de las Políticas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio, México, abril de 2002, [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/tpr\\_s/tp190\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp190_s.htm).
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, 2001.
- Foro de Marcas Renombradas Españolas, *Las marcas renombradas españolas, activo estratégico para la internacionalización*, Madrid, EOI-ICEX, 2002.
- Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Rel. 2001, 3001.
- Ley de la Propiedad Industrial, México, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Modificada por decretos publicados el 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.
- MEYER, Lorenzo, *El cactus y el olivo, las relaciones de México y España en el siglo XX, una apuesta equivocada*, México, 2001.

- PEREZNIETO CASTRO, Leonel, *Derecho internacional privado, parte general*, 7a. ed., México, 2001.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual*, México, 2000.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texto Oficial, México, 1994.
- WEINTRAUB, Sidney, *Matrimonio por conveniencia, TLC: ¿Integración o divorcio de economías?*, México, 1994.