

La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones

Acquired distinctiveness in international treaties and other jurisdictions

Roberto Arochi Escalante*

RDP

Cuarta Época,
Año 1, Núm. 2,
Julio-Diciembre
de 2012

RESUMEN

El estudioso se refiere a la capacidad distintiva de las marcas y estudia su distintividad adquirida, a la vez del reconocimiento de dicha figura del derecho de la propiedad industrial en nuestro país, como una de las figuras del derecho de marcas contemporáneo más innovadoras. Se refiere a la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington), al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.

PALABRAS CLAVE: marca, distintividad adquirida.

ABSTRACT

The author refers to the distinctiveness of the trademarks and examines their acquired distinctiveness, and the figure of the Industrial Property Law in our legislation, as one of the most innovative figures of contemporary Trademark Law. He refers to the American General Convention for Trademark and Commercial Protection (Washington Convention), to the Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS), to the Free Trade Agreement between the Republic of Chile and the United Mexican States and the Free Trade Agreement between Mexico and the Eastern Republic of Uruguay.

KEY WORDS: trademark, acquired distinctiveness.

* Arochi, Marroquín & Lindner, S. C. Egresado de la Universidad Panamericana.

Sumario

1. Definición de la distintividad adquirida
2. Naturaleza de la distintividad adquirida
3. Aplicación de los tratados de propiedad intelectual en México
4. Distintividad adquirida en jurisdicciones latinoamericanas
5. Distintividad adquirida en México
6. Conclusiones

1. Definición de la distintividad adquirida

Este trabajo parte de la noción de que la función de la marca consiste en la distinción entre las empresas que actúan en el mercado y los productos o servicios idénticos o similares que unas y otras ofrecen. Así, según Baylos Corroza “son los consumidores los que deciden el resultado a que conduce esa diferenciación, optando por adquirir unos productos, en lugar de otros, atraídos por alguna de las marcas que se contraponen”.¹ La capacidad distintiva de una marca puede ser inherente o adquirida. El objeto de esta breve investigación es el de estudiar la distintividad adquirida de algunas marcas, y el reconocimiento de dicha figura del derecho de la propiedad industrial en nuestro país.

La distintividad adquirida es una de las figuras del derecho de marcas contemporáneo más innovadoras que se ha presentado en los últimos años. Lamentablemente, México en este sentido, se ha quedado rezagado respecto al reconocimiento e incorporación de la distintividad adquirida o *Secondary Meaning* en su sistema de propiedad industrial.

En términos generales, la distintividad adquirida surge cuando determinadas marcas constituidas por signos descriptivos o genéricos pueden informar a los consumidores a través de sus elementos estructurales sobre los productos o servicios de un empresario.² Así, para que se configure la

¹ Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal*, 3a. ed., Pamplona, Civitas-Thomson Reuters, 2009, p. 1257.

² Cfr. Anca Stamate, Ecaterina, “Distintividad adquirida con el uso vs. *Secondary Meaning*: un análisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 268, 2008, p. 679.

distintividad adquirida basta con que los consumidores asocien una marca con un determinado y único origen empresarial, y que lo hagan gracias precisamente a dicha marca.³ La distintividad adquirida implica entonces la posible existencia de signos que, aún siendo inicialmente no distintivos, adquieren dicha distintividad gracias al uso que como marca se hace de ellos. Dicho uso se lleva a cabo en relación con determinados productos y servicios, y tiene la consecuencia práctica de modificar la percepción del signo por parte del público.⁴ Por lo tanto, la necesidad de preservar las inversiones efectuadas por el empresario titular de un signo que es originariamente descriptivo, pero que ha logrado imponerse en el tráfico mercantil, debería llevar a nuestro sistema de la propiedad industrial a recoger la posibilidad de la consolidación sobrevenida de una marca originariamente descriptiva.⁵

El reconocimiento de la distintividad adquirida en nuestro país, implicaría el otorgamiento de distintividad a un signo, y por tanto, permitiría su acceso al registro porque reconocería valor jurídico a una situación de hecho, el cual consiste en la percepción del consumidor de un determinado signo como distintivo de determinados bienes o servicios, es decir, pese a no ser marca entiende que dicho signo lo es.⁶

En el derecho de marcas mexicano la distintividad adquirida está establecido en los artículos 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC),⁷ 15-15.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República

³ *Ibidem*, p. 683.

⁴ Cfr. Ruipérez de Azcárate, Clara, *El carácter distintivo de las marcas*, Madrid, Editorial Reus, 2008, p. 108.

⁵ Cfr. Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2a. ed., Pamplona, Thomson-Civitas, 2007, p. 902.

⁶ Cfr. Ruipérez de Azcárate, *op. cit.*, p. 109.

⁷ Artículo 15. Materia objeto de protección. 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. *Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.* Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

de Chile y los Estados Unidos Mexicanos⁸ y 15-14.2 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay,⁹ los cuales establecen que cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

La distintividad adquirida no es una figura del derecho de marcas reciente ni ajena al derecho internacional de la propiedad intelectual, ya que desde 1929 la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington), establece en el artículo 3o., inciso 2o., el reconocimiento de la distintividad adquirida.¹⁰ Hay que señalar que México, participó en las negociaciones plenipotenciarias y firmó la Convención mencionada, sin embargo, hasta la fecha no ha sido ratificada por el Senado de la República.

Un obstáculo que se presenta para lograr el reconocimiento de la distintividad adquirida en nuestro país, es la falta de congruencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto al derecho de los tratados

⁸ Artículo 15-15. Materia objeto de la protección. 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. *Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.* Las Partes podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

⁹ Artículo 15-14. Materia objeto de la protección. 2. *Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.*

¹⁰ Artículo 3.- 2o). Que estén desprovistas de todo carácter distintivos, o consisten exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente, o en la costumbre comercial del país al tiempo en que solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas, como elementos distintivos de la misma. *Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca, y si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.*

internacionales, ya que en frecuentes ocasiones dicho Instituto ha sostenido que la aplicación de los tratados internacionales es heteroaplicativa (esto es, que la incorporación al sistema jurídico mexicano tiene que hacerse a través de una ley o una reforma a una ley), por lo que la aplicación y uso del concepto jurídico “distintividad adquirida” contemplado en los tres tratados internacionales firmados y ratificados por México, es constantemente impedido por la falta de criterio de la autoridad competente.

2. Naturaleza de la distintividad adquirida

La distintividad adquirida constituye una figura que se puede producir a lo largo de la evolución económica y social de un signo que ampara productos o servicios en el mercado. Sin embargo, no se puede perder de vista que nuestro derecho reconoce la vulgarización de las marcas, esto es, la pérdida del carácter distintivo de las mismas por su uso inadecuado; así, la distintividad adquirida sería el fenómeno inverso jurídicamente deseado, esto es que el carácter distintivo pudiese ser adquirido por el uso correcto de un signo en el mercado, esto para lograr lo conformidad con el principio de coherencia del derecho. Lo anterior implica el reconocimiento de un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la adquisición de un carácter distintivo.

3. Aplicación de los tratados de propiedad intelectual en México

Ante esto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha emitido la siguiente tesis que confirma la aplicación autoaplicativa de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual:

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR SON COMPETENTES PARA CONOCER SOBRE SU APLICACIÓN. Las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por disposición del artículo 20 fracción I inciso b), de su Ley Orgánica, son competentes para conocer de los asuntos en los que la resolución im-

pugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo en materia comercial, suscrito por México, y cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiere aplicado en su favor algún tratado de tal naturaleza o acuerdos relacionados. De ahí que cuando en el juicio contencioso administrativo se sostengan cuestiones relativas a la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, se actualiza plenamente la competencia de las Secciones de la Sala Superior para resolver el juicio, toda vez que dicho ordenamiento constituye un acuerdo multilateral en materia comercial, en el que se establecen principios básicos, normas y estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35739/04-17-05-6/655/05-S2-10-03. Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc. Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas (Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2007).

Hay que añadir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 237/2002 (ministro ponente: Juan Díaz Romero) también ha aceptado que los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual son autoaplicativos:

[Los] tratados internacionales relacionados a este juicio (el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) forman parte integrante del contexto jurídico aplicable en derecho interno en materia de propiedad industrial, y por tanto representan derecho vigente que debe ser aplicado por las autoridades al fundar y motivar sus actos, incluso también se han precisado los alcances de estos preceptos como normas especiales y complementarias de la Ley de la Propiedad Industrial, conclusión que se arriba partiendo del espíritu del artículo 133 constitucional (foja 364).

Ahora bien, en otras jurisdicciones se ha aceptado por vía judicial, la autoaplicación de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en España, la Sentencia 08/2008 de la Audiencia

Provincial de Barcelona ha establecido, en concreto, que el Acuerdo sobre los ADPIC es autoaplicativo:

Si dejamos al margen el problema de hasta donde se extienden las competencias comunitarias en materia de patentes, al que luego nos referiremos, lo cierto es que fuera de ese ámbito cada Estado regula la recepción y aplicación en su ordenamiento interno de los tratados internacionales. La distinción entre sistemas monistas y dualistas no es tan diáfana como se piensa (ordenamientos monistas como el comunitario —SSTJUE Demirel de 30 de septiembre de 1987 y Sevince de 20 de septiembre de 1990— no prejuzgan los efectos concretos internos de la norma internacional, mientras que otros tradicionalmente dualistas como el británico admiten sin problemas la aplicabilidad directa del Derecho Comunitario), pero cabe afirmar que el ordenamiento español es monista, con arreglo a lo que disponen el artículo 96.1 de nuestra Constitución, que ubica sin más a los tratados válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, como parte de nuestro ordenamiento interno, y el artículo 1.5 del Código Civil, que igualmente establece la aplicabilidad directa de las normas internacionales a partir de su integración en el ordenamiento interno mediante su publicación oficial.

La doctrina señala certeramente que la aplicabilidad directa en España de las normas internacionales desde su publicación no puede suponer, sin más, que los particulares puedan invocarlas antes los tribunales nacionales para exigir una decisión exclusivamente sobre su base. No cabe predicar esto ni de las normas internas publicadas de igual manera. Para que ello ocurra, es preciso que la norma, por su forma de redacción y contenido, sea autoejecutiva (*self executing*), y según la STS Sala 3a. de 10 de marzo de 1998, además de su entrada en vigor internacional y su publicación oficial interna, ello exige una redacción suficientemente precisa para consentir esa aplicación directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que represente la voluntad de los Estados contratantes. Más concretamente, la doctrina identifica estos requisitos: la norma ha de contener disposiciones susceptibles de incidir directamente en la esfera de los particulares, por reconocerles derechos o imponerles obligaciones, a éstos, y no directamente a España; ha de contar con una redacción suficientemente precisa para consentir esa aplicación directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que aclare la voluntad de España; y es preciso que

en nuestro ordenamiento se reconozca la aplicabilidad directa de la norma internacional, sin condicionarla a la publicación de una disposición formal de recepción.

Desde esta perspectiva, es claro que los artículos 27.1 y 70.2 del ADPIC son autoejecutivos. Carece de sentido efectuar un juicio global sobre si todo el ADPIC, en bloque, es *self executing* o no, pues como en todos los tratados, existen en el ADPIC normas autoejecutivas junto a otras que no lo son. Pero lo que no parece dudoso es que los artículos citados, al establecer que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial; que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país; o que se generan obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el Acuerdo, establecen mandatos claros, precisos e incondicionales, reconocen derechos concretos que no necesitan ningún desarrollo normativo posterior y pueden ser objeto de aplicación directa.

Es por eso que, en nuestro país, la regulación de desarrollo del ADPIC ha sido muy escasa y limitada. La misma OEPM publicó su Instrucción 2/1995 de 30 de diciembre, en la que, aunque reconociendo la conveniencia de modificar la legislación española y adecuarla al ADPIC en ciertos aspectos, partía, por las razones que se acaban de exponer, de la aplicabilidad y primacía de la norma internacional. Posteriormente, cuando el Consejo ADPIC examinaba en mayo de 1997 el estado de la legislación española en el punto atinente a las medidas cautelares, nuestra delegación confirmó esta idea, aludiendo al recurso de apelación si los tribunales españoles no aplicaran los artículos 27.1 y 28 del ADPIC. Finalmente, la Comisión Interministerial para las Negociaciones con la OMC informó en la reunión de 29 de mayo de 1997 que, reunidos el 4 de abril de ese año los representantes de Comercio Exterior, Farmacia y Patentes y Marcas, habían acordado que “las solicitudes de patentes de procedimiento anteriores al 7 de octubre de 2002 que así lo soliciten deberán ser resueltas en el sentido de conceder la patente de producto, que es la modalidad de protección otorgada por la legislación

española desde esa fecha”, cumpliendo así, se dijo, con lo establecido en el ADPIC y su interpretación jurídica más sólida. El tema sobre la mesa era el artículo 70.7 y las solicitudes pendientes, pero es evidente que esto marca la posición de la Administración española sobre la aplicación directa del ADPIC y de los derechos que concede.

En Argentina, para la aplicación de medidas cautelares en materia de infracción a derechos de propiedad intelectual se aplica directamente el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, como lo ejemplifican las siguientes sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal:

C. 6511/2008 -I- “The Topps Company Inc. c/ Arcor SAIC s/ medidas cautelares”.

[C]abe precisar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5/1/95) tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual —en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2—, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29/5/97, 2049/98 del 28/5/98, 4176/99 del 10/8/99 y 2945/01 del 10/5/01).

C. 11.465/08 “UNILEVER DE ARGENTINA S. A. Y OTRO s/ medidas cautelares”.

[C]orresponde recordar que el art. 50 de ADPIC faculta a conceder la medida allí prevista, aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer, con un grado superficial de certeza, la titularidad del derecho y probabilidad de que éste va a ser objeto inminente de infracción; lo que implica que quien pide la medida debe aportar los elementos necesarios para formar la convicción del juez en la dirección pretendida (v. inc. 3; esta Sala, causa 5004/03 del 21-8-03).

4. Distintividad adquirida en jurisdicciones latinoamericanas

En otro orden de ideas, en Brasil, desde 1980, el poder judicial ha reconocido en diversos casos la distintividad adquirida de varias marcas. Lo interesante en estos casos es que dicho tipo de distintividad fue reconocido a partir de la interpretación realizada al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en concreto en el artículo 6quinquies C, 1.¹¹ Los casos más relevantes son los siguientes:

- a) Caso *Polvinho Antisséptico* de septiembre de 1985. La Corte Federal de Apelaciones brasileña reconoció que la marca POLVINHO ANTISSEPTICO había adquirido distintividad, por el paso del tiempo. Los consumidores brasileños reconocían que ambas palabras utilizadas para designar un polvo limpiador hacían eran distintivas de dicho producto. La Corte ordenó el registro de la marca.
- b) Caso *Doublemint* de agosto de 2006. En este caso la Corte Federal de Apelaciones brasileña reconoció que el elemento DOUBLE de la marca utilizada para designar goma de mascar había adquirido distintividad respecto a dichos productos.
- c) Caso *Gasthaus* de junio de 1996. La Corte Federal de Apelaciones reconoció que la marca en cuestión adquirió distintividad, por lo que ordenó su registro a la oficina brasileña de patentes y marcas, para amparar servicios de alimentación.
- d) Caso *Kitchens* de septiembre de 2002. La Corte Federal de Apelaciones reconoció que la marca KITCHENS, evocativa de muebles para cocinas adquirió distintividad para los mencionados productos, por lo que declaró la nulidad MISTERS KITCHENS, ya que vulneraba a la primera marca.
- e) Caso *Residência*. Tanto la Corte Federal de Apelaciones, como la Corte Suprema de Justicia de Brasil reconocieron que el término RESIDÊNCIA adquirió distintividad. Lo significativo de este caso, es que

¹¹ Artículo 6quinquies. Marcas: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula "tal cual es")*. C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

dicha distintividad se adquirió para un nombre comercial que amparaba a una empresa dedicada a cuestiones inmobiliarias.

- f) Caso *Cultura Inglesa*. La Corte Suprema de Justicia de Brasil reconoció que CULTURA INGLESA adquirió distintividad para amparar servicios educativos de enseñanza del idioma inglés.

En Perú, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual también ha otorgado registros marcarios a partir del reconocimiento de la distintividad adquirida de los signos propuestos. El fundamento legal a partir del cual el mencionado tribunal ha reconocido la distintividad adquirida de varias marcas es el segundo párrafo del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que establece: “un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. Como ejemplo de lo aplicación del mencionado párrafo, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual otorgó recientemente el registro de la marca FESTIVAL DE LIMA. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE.

La distintividad adquirida en un plano internacional fue incorporada en el Acuerdo sobre los ADPIC por Austria, durante la Ronda de Uruguay del GATT que generó tanto la creación de la Organización Mundial del Comercio, como del Acuerdo en comento. La propuesta austriaca de incorporar esta figura del Derecho de Marcas se encuentra en el documento MTN. GNG./NG11/W/55.

Incluso en el ámbito de las soluciones de controversias la distintividad adquirida ha sido utilizada en distintos argumentos. Así, es de especial interés señalar que la Unión Europea sostuvo en un Panel de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, pueden llegar a ser utilizadas como marcas cuando aquellas han adquirido distintividad. Esto se planteó en el asunto WTC/DS/174/R, el cual no fue objeto, ni por los Estados Unidos, ni por el Panel.

Las Comunidades Europeas aducen que los criterios para la aceptación del registro de marcas de fábrica o de comercio limitan a priori la posibi-

alidad de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente existentes. Las denominaciones geográficas son principalmente no distintivas, y, como tales, no son aptas para su registro como marcas de fábrica o de comercio. Su utilización también puede ser engañosa en la medida que se usen para bienes que no son originarios de la ubicación que designan. De conformidad con el derecho comunitario, sólo pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio cuando la denominación geográfica no está actualmente asociada con el producto de que se trate y pueda suponerse razonablemente que no lo estará en el futuro; o cuando la denominación ha adquirido carácter distintivo mediante el uso.

La Comisión Europea considera que los criterios enumerados en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no son exhaustivos, por lo que pueden tenerse en cuenta otros criterios pertinentes, como la similitud entre los signos o entre los bienes de que se trate, para evaluar si el registro de la indicación geográfica dará lugar a una probabilidad de confusión. La probabilidad de confusión dependerá en gran medida del carácter distintivo que la marca de fábrica o de comercio haya adquirido mediante su uso. Una marca de fábrica o de comercio consistente en una indicación geográfica que nunca se ha utilizado o no tiene notoriedad o renombre no debería haberse registrado inicialmente porque carecería del carácter distintivo requerido. La duración del uso de una marca de fábrica o de comercio no limita el apartado 3 del artículo 14 a casos en los que la marca de fábrica o de comercio se ha utilizado durante un tiempo prolongado, y cabe concebir que una marca de fábrica o de comercio que se ha utilizado durante un período de tiempo relativamente corto puede haber llegado a adquirir un carácter marcadamente distintivo por otros medios, por ejemplo la publicidad.

En la Ley de la Propiedad Industrial de Chile y la Ley de Marcas de Uruguay se contempla la distintividad adquirida como reconocido para obtener el registro de un signo.

5. Distintividad adquirida en México

Respecto a esta figura del derecho de marcas, hay que señalar que si bien la Ley de la Propiedad Industrial es omisa en cuanto a su regulación, ha

sido el Poder Judicial de la Federación, a través de algunas de sus tesis que ha reconocido la figura de la distintividad de marcas. Así quedó establecido en las siguientes tesis:

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES. Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca. Registro: 170489, Tesis: I.4o.A.609 A, tesis aislada, materia(s): administrativa, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, enero de 2008, t. XXVII, p. 2793.

CUARTO Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

MAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS. Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así, este signo o aparien-

cia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como “imagen comercial” y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados. Registro: 170512, Tesis: I.4o.A.610 A, tesis aislada, materia(s): administrativa, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, enero de 2008, t. XXVII, p. 2787.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

5. Conclusiones

Por lo anterior se puede concluir lo siguiente:

1. Los tratados internacionales de propiedad intelectual son autoaplicativos en nuestro país, como lo han establecido el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. La autoaplicación de los tratados internacionales de propiedad intelectual no es una figura extraña en otras jurisdicciones, como quedó establecido en las decisiones judiciales españolas y argentinas comentadas.
3. La distintividad adquirida es una institución que se encuentra incorporada al derecho de la propiedad industrial mexicano a través de tratados internacionales firmados y ratificados por México, en concreto: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos y el Tratado de Libre Comercio entre

los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. Incluso en tratados regionales en materia de derecho de marcas, como la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial contempla la figura jurídica aquí estudiada.

4. La distintividad adquirida en México ha sido reconocida por el Poder Judicial de la Federación.