

318509



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1986 - 1991

21
201

**LA REGULACION LEGAL DE LAS MARCAS
ANTE LA APERTURA COMERCIAL
MUNDIAL**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

HILDA CAROLINA QUIJANO FUENTES

ASESOR DE TESIS:

Lic. Mauricio Jalife Daher

México, D. F.

1992

1992
1992



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE.

INTRODUCCION. I

CAPITULO I.

CONCEPTOS BASICOS SOBRE REGULACION DE MARCAS.

a) Concepto de marca	1
b) Uso y registro de las marcas	2
c) Algunas consideraciones sobre la situación internacional en la regulación de marcas	9
d) Cambios recientemente adoptados en la legislación mexicana de propiedad industrial	14

CAPITULO II.

INTENTOS DE REGULACION DE ASUNTOS DE MARCAS EN EL MARCO DEL GATT.

a) Medidas propuestas	35
b) Elementos esenciales de los procedimientos nacionales para la protección de la propiedad intelectual	41
c) Procedimientos aduaneros	44
d) Remedios	46
e) Mecanismos internacionales para asegurar y mantener el cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual. Mecanismos de consulta y solución de controversias	48
f) Panel sobre el GATT y los derechos intelectuales	50

CAPITULO III.

LA POSICION NORTEAMERICANA EN TORNO A LA REGULACION INTERNACIONAL DE MARCAS.

a) Estrategia norteamericana.	
1. Propuestas legislativas	73
2. La sección 301	75
3. El sistema generalizado de preferencias	77
4. Bases de la estrategia	77
b) El informe de la "Task Force"	82
c) El "Stick Approach"	87
d) El enfoque multilateral	88
e) Acta de marcas legislativa de 1946 de los Estados Unidos	89

CAPITULO IV.

CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA PROBLEMATICA DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS.

a) Introducción	108
b) Consideraciones en torno a la regulación de las importaciones paralelas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	110
c) Comentarios sobre la regulación de las importaciones paralelas en la LEFOPPI	113

d) Casos específicos en desafío a la regulación de las importaciones paralelas	120
CONCLUSIONES	126
CITAS BIBLIOGRAFICAS	135
BIBLIOGRAFIA	136

INTRODUCCION.

En la actualidad, la propiedad industrial y sobre todo el tema relativo a las marcas constituyen un factor importante de desarrollo, tanto en países industrializados como aquellos que están en vías de serlo.

Esto se debe a que las marcas desempeñan en el campo jurídico una función distintiva, ya que constituyen signos o medios materiales que usa una persona física o jurídica para distinguir sus productos o servicios de otros iguales o similares. Y es precisamente mediante esta función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato, un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela, asimismo, como un objetivo mediato garantiza la calidad constante de los productos o servicios.

Para comprender la importancia que reviste actualmente el tema, es necesario señalar que desde finales del siglo pasado y principios de éste, empezaron a surgir del pensamiento europeo obras que tenían por finalidad ocuparse de la protección jurídica de los denominados derechos de la propiedad intelectual, cuyo estudio y análisis se realizó primeramente por la doctrina y posteriormente se realizó un estudio más escrupuloso y detallado.

Los primeros cuerpos legislativos que se ocuparon de esta materia fueron los europeos, y fue precisamente en el

continente europeo donde surgió la idea de una unificación legislativa de los diferentes países del mundo en este campo, a través de un ordenamiento jurídico uniforme.

De esta idea resultaría que el 20 de marzo de 1883, once países suscribieran la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que constituiría el marco internacional de referencia de dicha materia y el cual ha sufrido en el transcurso del tiempo diversas revisiones.

Actualmente cada país cuenta con sus propias leyes que se ocupan de los diversos objetos de la propiedad industrial: patentes, modelos y dibujos industriales, marcas de productos y servicios, nombres y avisos comerciales, denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Asimismo, podemos mencionar que sobre esta materia se han llevado a cabo por los diversos países del mundo, congresos, conferencias, eventos, que se han formado asociaciones, institutos y se ha incentivado la producción de obras.

En cuanto al tipo de investigación que se ha llevado a cabo en el presente trabajo, esta es de tipo documental, recurriendo a su vez a fuentes periodísticas. Es necesario señalar que la falta de bibliografía nacional ha hecho forzoso el recurrir a bibliografía extranjera.

Debido a la actualidad que presenta el tema y dada la importancia que reviste en atención de la gran transformación que

está sufriendo la propiedad intelectual en nuestros días, este tema tiene posibilidades de continuar con otras investigaciones.

Considero a su vez que es un tema nuevo y original en función de la actualidad del mismo. A pesar de ser un tema especializado es apto para desarrollarse debido a la magnitud del alcance de la propiedad intelectual en el derecho y en el desarrollo de los distintos Estados.

CAPITULO I. CONCEPTOS BASICOS SOBRE REGULACION DE MARCAS.

Antes de ingresar a la consideración de los temas materia de la presente tesis, he considerado que por razones de metodología es necesario realizar una exposición somera de los aspectos legislativos básicos en materia de marcas.

Resulta importante mencionar que en materia de propiedad industrial, en nuestro país fue promulgada recientemente, el pasado 28 de junio de 1991, una nueva ley, denominada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LEFOPPI), la cual abrogó a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Para la exposición del presente apartado me serviré en el libro del Licenciado Mauricio Jalife Daher (1), el cual se encuentra actualizado de conformidad al texto de la nueva Ley. Asimismo, me basaré para esta exposición, en el propio texto del citado ordenamiento.

a) CONCEPTO DE MARCA.

De acuerdo con lo establecido por la LEFOPPI, se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

Adicionalmente, la misma ley establece que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, se determina también que los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca, siempre y cuando no queden comprendidas en alguna de las limitaciones que la propia ley establece.

Finalmente, se establece como una adición de la ley, que pueden constituir una marca las formas tridimensionales y el nombre propio de una persona física, siempre y cuando no exista un homónimo ya registrado como marca.

b) USO Y REGISTRO DE LAS MARCAS.

Para considerar una marca como tal no es necesario que se encuentre registrada, ya que desde el momento en que un producto o servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o una forma tridimensional) se considera que existe la marca, independientemente de que esté registrada.

Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

Por otra parte, la LEFOPPI sigue en general el principio consistente en que el registro de las marcas es voluntario para quienes las emplean.

La anterior Ley de Invenciones y Marcas, reservaba a la autoridad competente la facultad de declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, facultad que ya no se encuentra

incluida en el texto de la LEFOPPI.

Sin embargo, como un caso de excepción, la LEFOPPI establece en su artículo 129 que: "La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios.

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

Como se menciona anteriormente, el carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea, implica que utilizar una marca sin registro no da lugar a la imposición de una sanción.

Sin embargo, se presentan casos en los que se adopta como marca una denominación que expresamente la LEFOPPI considera como no registrable, determinando la ley que al emplearlas se incurre en una infracción administrativa.

Tal es el caso de marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, seudónimos o retratos de personas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, marcas engañosas o notoriamente conocidas, las cuales se consideran no registrables y al emplearlas se comete una infracción administrativa.

En estos casos, y luego de seguirse el procedimiento administrativo que la propia Ley dispone, el usuario de marcas de este tipo puede hacerse acreedor a sanciones que van desde la multa, hasta la clausura y el arresto.

Por otra parte, emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye infracción administrativa o delito, sancionados por la propia Ley.

Podemos decir que la ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma.

Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente una marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Otra situación que es necesario determinar es que a diferencia de las legislaciones de algunos países en que sí se

considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la LEFOPPI no exige estar utilizando la marca, para registrarla.

La Ley se pronuncia en este sentido al determinar que todo industrial o comerciante que este usando o quiera usar una marca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso.

ADQUISICION DEL DERECHO DE LA MARCA.

En México, de acuerdo con lo establecido por el artículo 92 fr. I de la LEFOPPI, el registro de una marca no produce efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiera empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o del primer uso declarado en esa solicitud.

El usar una marca de buena fe, para los efectos de esta disposición, se puede entender como el ánimo de no ocasionar perjuicio alguno a un tercero al adoptar como marca un signo distintivo.

Continúa el artículo señalando que el tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

Asimismo, el artículo 151 del mismo ordenamiento señala que el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro.

También el registro de una marca será nulo cuando la marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis del párrafo anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México.

En otro sentido, México utiliza un sistema mixto en cuanto a la forma en que las marcas se pueden registrar; esto es, se pueden registrar de manera nominativa, es decir, a través de palabras y no existe ninguna limitación a sus posibilidades de uso; o también a través de un registro de diseño en que la marca puede tener rasgos característicos; o bien la combinación de ambos, por lo que el registro es de tipo mixto.

También existen diferentes tipos de marcas. Por un lado están las marcas de productos y servicios y por otro el de base o básico y el de defensa.

Las marcas de productos están constituidas por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, en tanto que las de servicios están constituidas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase.

El artículo 87 de la LEFOPPI reconoce la protección de las marcas de productos y servicios al señalar que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Las de base son las que el titular obtiene en la clase que se encuentra contenido el producto o servicio que registra y las de defensa son las que se obtienen en una clase que comprende artículos o servicios que el titular no comercializa, pero que tiene interés en impedir que terceros lo hagan.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

El principio general sobre la validez territorial de un registro de marca, es que ésta se circunscribe al país en que el mismo fue otorgado.

Sin embargo, con base en los acuerdos internacionales que en esta materia se han celebrado entre un gran número de

paises, existe el reconocimiento de ciertos derechos en favor del registro obtenido en un país extranjero.

A pesar de ello, este principio presenta dos excepciones. La primera excepcion es el llamado "Derecho de prioridad" señalado en el artículo 117 de la LEFOPPI, que establece que cuando se solicite un registro de marca en Mexico, dentro de los plazos que determinan los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Nuestro país como firmante y parte obligada del Convenio de Paris, expresamente ha incluido en la LEFOPPI este derecho en favor de titulares extranjeros, de la misma manera en que los mexicanos gozan de este reconocimiento en los demás paises.

La segunda excepción a este principio de territorialidad del registro de marca es el de aquellos que han alcanzado la jerarquía para ser consideradas como "notoriamente conocidas", las cuales reciben protección "extraterritorial" acorde a la difusión y prestigio de que gozan fuera de las fronteras de su país de origen.

La LEFOPPI establece en su artículo 90 fr. XV esta excepción al señalar que no se registrarán como marca las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría de Comercio estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

c) ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACION INTERNACIONAL EN LA REGULACION DE MARCAS

Casi todos los países tienen capacidad potencial para copiar. El derecho intelectual tiene un matiz marcadamente internacional dentro de la ciencia jurídica, sobre todo en materia de derechos de autor en donde las obras intelectuales cruzan fácilmente las fronteras debido a los nuevos medios de comunicación, lo cual hace necesario una reglamentación para salvaguardar los intereses de los autores en todo el mundo.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, el crecimiento de la industria y del comercio han borrado las fronteras geográficas por lo que también ha surgido la necesidad de crear instituciones de carácter internacional en la que los individuos y Estados hagan efectivo el respeto, reconocimiento, divulgación y fomento del derecho de la propiedad intelectual.

Es necesario reforzar la coercitividad de los derechos de propiedad intelectual tanto a nivel nacional como internacional. La debida aplicación de la ley dará resultados positivos, transformando los derechos de propiedad intelectual en una fuerte

arma contra los imitadores, sobre todo en la industria de alta tecnología.

La tecnología es ya un ítem comercial que representa miles de millones de dólares de pérdidas cuando no se respetan los derechos de propiedad intelectual.

Existe una absoluta tendencia por parte de los países industrializados a efecto de presionar a los países en vías de desarrollo para proveer leyes favorables a la tutela de la propiedad intelectual; asimismo como un gran interés por parte de los primeros para proteger los derechos intelectuales de que son poseedores, por virtud de que este tipo de derechos siempre representa a nivel de competencia una ventaja notable dentro del mercado, debido a que la innovación es actualmente la nota básica para establecer la ventaja comercial entre un producto y otro, y, consecuentemente entre una empresa y otra.

En el objetivo que los países persiguen por desarrollar su industria local, juega un papel preponderante la protección de la propiedad industrial, por lo que los gobiernos deben preocuparse no solamente por lo que ello significa en el ámbito internacional, sino por proveer a sus nacionales de la protección adecuada para el desarrollo integral de sus empresas locales.

Es necesario lograr pautas que a nivel internacional sirvan para simplificar los procedimientos comerciales, y que en

un determinado momento el regimen legal tutelar de las marcas no se convierta en un obstáculo de comercio, sino en una vía que simplifique la protección de los derechos de los legítimos titulares de marcas en los diversos países del mundo.

A nivel internacional existe la consideración de la conducta de México por ser un país pirata, en virtud de las múltiples y reiteradas infracciones que se reportan de marcas notoriamente conocidas, o en su caso, de derechos autorales, tal como es el caso de los videocassettes, los programas de cómputo y los materiales impresos.

Se requerirá de un esfuerzo profundo y constante durante los próximos años a efecto de que nuestro país alcance a nivel internacional el reconocimiento de los demás, en torno a que se trate de un país en el que se observan con estricta eficacia las normas que regulan los derechos intelectuales

En el caso de los Estados Unidos, es de observarse que la gravedad de la reacción de las sanciones jurídicas, que imponen a los países infractores, están íntimamente vinculadas al factor de los montos que se alcanzan por las pérdidas de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Continuando con los Estados Unidos, la protección internacional que brindan, en realidad solo obliga a los signatarios a extender a los extranjeros una protección no menos

favorable que la de sus nacionales, por lo que si la protección nacional es baja y no se extiende a nuevas tecnologías, tampoco la reciben los extranjeros.

Se trata de obtener un acercamiento de naturaleza comercial que evite estas distorsiones en el comercio internacional, entendiéndose que el marco del GATT es casi la única esperanza para lograr una acción multilateral efectiva.

Ciertas creaciones como la producción por satélite, hacen imposible considerar el problema desde un punto de vista puramente nacional. La incorporación a un sistema internacional moderno de derechos de autor beneficiaría tanto a autores como editores y consumidores de todas las naciones.

La OMPI ha cumplido tradicionalmente su tarea de promover la protección de la propiedad intelectual, pero también es necesario hacer intervenir a organismos que tengan mecanismos coercitivos para hacer respetar los derechos de las partes, de lo cual carece la OMPI.

En el caso de las patentes, relativas a procedimientos químicos y farmacéuticos, una fuerte protección a la propiedad intelectual contribuirá a un mejor volumen, calidad y eficacia tanto de las fuerzas laborales como del capital invertido.

La OMPI tiene como función la de promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero mediante la cooperación entre los Estados y a la vez administrar los acuerdos suscritos.

La posición que está siendo adoptada por los diversos países en el marco del GATT en función de la propiedad industrial, refleja la posición que esos mismos países están adoptando en los diversos foros internacionales relacionados a la propiedad intelectual, e inclusive en los acuerdos de globalización comercial que multilateralmente se están firmando.

Para inducir a suscribir el código del GATT a aquellos países que no cuentan actualmente con una protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual se prevén diferentes incentivos y medios de presión. Algunos de estos se propone incorporarlos al código, mientras que otros han de implementarse en forma paralela.

La regulación propuesta en el GATT es totalmente coincidente con el sistema legal mexicano de marcas, que reconoce el uso y registro como fuentes generadoras de los derechos sobre las marcas.

La revisión de los puntos que conforman los elementos esenciales de los procedimientos nacionales para la protección de la propiedad intelectual, para las partes signatarias del código

del GATT, reflejan el sistema que en general siguen este tipo de acuerdos internacionales, consistentes en buscar vías sumarias de solución de conflictos, normalmente por la vía del arbitraje.

Siendo esta la tendencia mundial de impartición de justicia en los foros internacionales, es muy posible que en los próximos años observemos un cambio notable en el texto de nuestra legislación, en atención a la tendencia para seguir la resolución entre entidades ubicadas en países distintos por la vía del arbitraje (2).

d) Cambios recientemente adoptados en la legislación mexicana de propiedad industrial.

Para la exposición del presente apartado me serviré del análisis que realiza el maestro Manuel Gómez Maqueo (3), el cual tiene la virtud de ser muy concreto, pero al mismo tiempo muy completo.

Los cambios que en todos los países se están operando en las legislaciones de propiedad intelectual, acusan los efectos de las modificaciones que la dinámica de la realidad exige, convirtiéndola en una materia en que la actualización es una de las constantes que la definen.

De hecho, nuestro país ha sido uno de los más activos en la adopción de cambios en los últimos tiempos. Apenas el 27 de Junio de 1991, la Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada,

surgiendo la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En la misma línea, la Ley Federal de Derechos de Autor, estatuto regulador de la propiedad intelectual en nuestro país, sufrió importantes modificaciones el pasado mes de julio de 1991.

En este orden de ideas, todos los temas relativos a la propiedad intelectual, han cobrado un auge inusitado en los últimos tiempos, y en especial, los relativos a aspectos que tienen connotación internacional, es decir, aquellos en que de una u otra manera se involucran intereses de empresas extranjeras.

Se ha sostenido, de manera reiterada, que el marco legal de nuestro país tendrá que sufrir ajustes notables, como consecuencia de la firma del TLC. En materia de propiedad industrial, esos cambios ya se han iniciado, con la promulgación de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LEFOPPI), el pasado 27 de junio de 1991, abrogando la Ley de Invenciones y Marcas.

La oportunidad y el sentido de los cambios adoptados, sugiere, desde luego, el deseo de nuestro gobierno por ofrecer a nuestros socios comerciales un contexto de respeto a los derechos de propiedad industrial, que desde hace mucho tiempo ha constituido uno de los puntos de reclamo que constantemente invocan los países industrializados.

En términos generales, los cambios adoptados pueden sintetizarse en los puntos siguientes:

- En primera instancia, destaca el hecho de que la vigencia de las patentes se incrementa de 14 a 20 años contados desde la fecha de presentación, que corresponde a la tendencia internacional a este respecto. De igual manera, se incrementó la vigencia de los modelos industriales; su vigencia será de 15 años, contados a partir de la fecha de presentación.

- Una de las innovaciones más importantes la constituye la eliminación de la mayor parte de las restricciones sobre el tipo de invenciones que se pueden patentar. La Ley de Invenciones y Marcas, incluyendo las enmiendas y adiciones de la misma del 29 de diciembre de 1986, tenía un espíritu más bien restrictivo. Por su parte, la LEFOPPI ya permite el otorgamiento de patentes relativas a invenciones tales como productos químicos, farmacéuticos, agroquímicos y con actividad biológica; aleaciones; alimentos y bebidas de todo tipo; así como los procesos para obtenerlos; procesos biotecnológicos en general; invenciones relativas a microorganismos y variedades vegetales, entre otras.

Estas invenciones no eran patentables anteriormente, lo que se ha traducido hasta ahora en falta de estímulo para las inversiones y la investigación en estas importantes áreas industriales, así como la permanencia de grandes vicios, particularmente en la industria farmacéutica nacional, en la que

el desarrollo de nuevos fármacos y medicamentos es casi inexistente. Esta apertura conduce a la legislación mexicana a situarse a la par de las tendencias de vanguardia.

- La LEFOPPI también ha introducido la posibilidad de prorrogar por tres años más la vigencia de las patentes referentes a productos y procesos¹ farmoquímicos, previo cumplimiento de ciertas condiciones; se debe aplaudir esta medida, ya que es bien sabido el largo proceso que toma el desarrollo de nuevos productos en este campo, así como el gran número de requisitos que deben satisfacerse para que las autoridades sanitarias autoricen su distribución en el país.

- Es también muy positiva la eliminación del llamado certificado de invención, figura jurídica híbrida con la que el régimen echeverrista pretendió fomentar la explotación en el país de las invenciones protegidas, especialmente en campos tales como el farmacéutico, agroquímico, etc., resultando su aplicación un estruendoso fracaso que desalentó la protección de invenciones en los últimos 15 años.

- Este nuevo ordenamiento legal otorga facilidades para que el titular de una patente demuestre que la explota, como puede ser a través de la importación del producto, o el obtenido de acuerdo con el procedimiento patentado, para evitar así la concesión de licencias obligatorias. Con respecto a éstas, la LEFOPPI es congruente con las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que permite al

titular de una patente justificar la falta de explotación de una patente por razones técnicas o económicas, brindándole la oportunidad de explotar la patente en un plazo de un año antes de conceder licencia obligatoria a un tercero.

Esto confiere seguridad jurídica a los titulares de patentes y especialmente a quienes planean realizar inversiones apoyados en los derechos exclusivos conferidos por una patente. Este es un giro radical con relación a la Ley de Invenciones y Marcas, que originalmente llevaba las licencias obligatorias a extremos deplorables, obligando al titular de la patente a proporcionar a los terceros que las obtuvieran, el "know-how" necesario para poner en práctica las invenciones.

- La inclusión de los modelos de utilidad representa también un adelanto importante, que viene a llenar un importante vacío legislativo. Sin embargo, resulta desalentador que los modelos de utilidad queden sujetos a novedad local (a diferencia de las patentes). Esto sin duda puede tener un efecto nocivo, pues permitirá la protección en el país de modelos industriales y de utilidad en beneficio, no de sus creadores, sino de terceros oportunistas. No se puede entender el objetivo de esta posición.

- Se introduce la instancia relativa a la publicación de las solicitudes de patente, con el aparente objetivo de establecer el punto de partida para reclamar daños y perjuicios, aunque este argumento no parece de mucho peso y sí, en cambio, debe tenerse en cuenta que este sistema implicará una enorme carga administrativa para las Autoridades.

En el área de marcas, destacan los aspectos siguientes:

- Se incorporan las marcas tridimensionales como nuevo signos susceptibles de ser registrados como marca.

Este elogiable avance de la Ley, es un reconocimiento al hecho de que ciertas formas tridimensionales, por ejemplo, los envases de los productos, constituyen también un medio de distinción frente al público consumidor, por lo que deben ser objeto de tutela, cuando presenten características de originalidad.

- Se amplía el margen de registrabilidad para marcas que podrían ser consideradas descriptivas.

La actual normativa simplifica notablemente el concepto de descriptividad, reduciéndolo a la fórmula tradicional de que una marca es descriptiva cuando al ser considerada en su conjunto, resulte "indicativa" de las características del producto o servicio a distinguir.

Con esta disposición se reduce el ámbito de discrecionalidad de que gozaba la Autoridad para analizar "fraccionadamente" las marcas propuestas a registro, lo que asegura la protección de denominaciones formadas por términos integrados por dos o más elementos (vg. nutriardina).

- Se otorga reconocimiento expreso a las marcas colectivas.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial actualiza el régimen que a nivel internacional existe

para las marcas colectivas, al disponer que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, 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 quienes no forman parte de dichas asociaciones.

- Se establece la posibilidad de renovar el registro de aviso comercial o slogan, antes del término de su vigencia.

La recientemente promulgada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece la posibilidad de renovar por períodos de diez años el registro de aviso comercial, en forma indefinida.

La antigua Ley de Invenciones y Marcas establecía que el registro de aviso comercial o slogan, tenía una vigencia de diez años, concluidos los cuales se extinguía y no existía posibilidad de mantener su cobertura.

El cambio adoptado significa un notable avance en la protección de este tipo de medios distintivos, eliminando la única objeción que existía para recurrir a su protección legal, que era la de la imposibilidad de renovar indefinidamente el registro.

- Se afina la relación entre el nombre comercial y las marcas, y se amplía su período de vigencia.

El problema que con cierta frecuencia se había presentado, consistente en el hecho de que por una parte

existiera un titular de un nombre comercial publicado y, por otra parte, un titular distinto de marcas de productos o servicios relacionados al giro del nombre comercial, podrá resolverse de manera eficiente, por virtud de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley.

La disposición respectiva determina que no procederá la solicitud de publicación de un nombre comercial, cuando exista previamente registrado, o en trámite, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, o una marca registrada idéntica o semejante en grado de confusión, que ampare productos o servicios, íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

En cuanto a la vigencia de la publicación del nombre comercial, la nueva Ley la amplía de 5 a 10 años, equiparándola a la concedida para las marcas y los avisos comerciales.

- Se reconoce el símbolo R como indicativo de que la marca se encuentra registrada.

La nueva Ley adopta como forma adicional de indicación de que se trata de marca registrada, el símbolo que a nivel mundial es utilizado con estos propósitos, mismo que ya muchas empresas en México empleaban.

Se conserva la posibilidad de usar las leyendas antes permitidas, consistentes en las siglas "M.R.", la contracción "marc. reg.", o la leyenda "marca registrada". Resulta desde

luego elogiada la medida, por significar una adecuación a las prácticas internacionales.

Se elimina, por otro lado, la sanción consistente en la pérdida de las acciones derivadas del registro, en el caso de no incluir la indicación relativa al emplear la marca.

Se amplía el término de vigencia del registro de marca y las reglas para la comprobación de uso.

Esta es una de las medidas que representan mayores beneficios para los titulares de registros de marca en nuestro país, por las razones siguientes:

Se amplía el período de vigencia de los registros de marca, de los 5 años que establecía la anterior Ley, a 10 años, contados a partir de la fecha legal del registro.

Se elimina la figura de la comprobación de uso que imponía la Ley de Invenciones y Marcas, la cual debía solicitarse antes del transcurso de 3 años de que el registro de marca se hubiese concedido.

Se establece la obligación de no suspender, sin causa justificada, el empleo de una marca registrada por más de tres años, pero liberando a su titular de la obligación de demostrar ante las Autoridades el uso continuo de la marca.

Se simplifica al máximo la renovación de un registro de marca, limitándolo a que el interesado manifieste, bajo protesta de decir verdad, el empleo de la marca en los productos o servicios para los que fue concedida, y el no haber interrumpido su uso por más de tres años.

Se mantiene el beneficio de poder renovar las marcas de defensa (no usadas), basándolas en el uso de la marca en una de las clases, así como la posibilidad de solicitar la renovación del registro durante el último semestre, o incluso dentro del semestre posterior a su vencimiento.

En relación a la vigencia de las marcas, es importante destacar que las disposiciones transitorias de la nueva Ley, establecen que los registros de marca otorgados con base a la anterior Ley, conservarán su vigencia.

- Se atenúan las causales de nulidad de registros de marca por vicios formales.

Una de los permanentes reclamos de los titulares de registros de marca en nuestro país, era el motivado por el hecho de que un registro de marca corría permanentemente el riesgo de ser declarado nulo, por el hecho de que en el mismo existiera cualquier tipo de imprecisión o falla, aún y cuando ésta fuese en apariencia irrelevante.

De acuerdo a la nueva redacción del supuesto correspondiente, sólo procede declarar la nulidad de un registro, cuando se trate de "marcas no registrables".

Con esta nueva redacción, se elimina el riesgo de que un registro de marca sea declarado nulo, por ejemplo, por alguna deficiencia en el otorgamiento del poder en favor del mandatario.

En cuanto a la posibilidad de invocar la nulidad de un registro de marca por el hecho de que alguno de los datos aportados para el registro fuese incorrecto, la nueva Ley exige que se trate de "datos esenciales".

Estas modificaciones repercuten, indudablemente, en el aumento de seguridad jurídica de los titulares de derechos.

Otros cambios importantes que introduce la LEFOPPI, se concentran en los puntos siguientes:

- Se abroga la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La llamada Ley de Transferencia de Tecnología, que inició su vigencia en el año de 1972, así como el reglamento respectivo, son abrogados por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo que conlleva un cambio substancial en la regulación de esta problemática.

La evidente incompatibilidad de la Ley de Transferencia de Tecnología, con las condiciones de apertura comercial que nuestra economía promueve, a dado lugar a reintegrar a los empresarios nacionales la facultad de negociar sin limitaciones con las empresas del extranjero, eliminando dicha legislación.

Se traslada a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico el control de las inscripciones de las licencias y transmisiones relativas a marcas y demás figuras reguladas por la ley, pero sin que la citada Autoridad pueda objetar las condiciones pactadas entre las partes.

No existe duda sobre el hecho de que la eliminación del Registro de Transferencia de Tecnología como presupuesto de validez de los contratos sobre estas materias, auspicia el incremento de relaciones comerciales con empresas del exterior.

- Se modifican los requerimientos para acreditar personalidad de los representantes de sociedades nacionales y extranjeras.

En cuanto a la representación de empresas mexicanas, se adiciona la exigencia de que la firma del otorgante de la carta poder sea ratificada ante Notario Público, lo que no requería la anterior Ley. Por tratarse de una medida que complica la gestoría propia de estos derechos, sin razón de fondo que lo justifique, nos parece totalmente inapropiada.

En contrapartida, finalmente se reconoce por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el hecho de que los poderes otorgados por empresas extranjeras, deben ser analizados, en cuanto a su validez, de conformidad a la legislación vigente y aplicable en cada país.

- Se simplifican los procedimientos contenciosos en la materia.

Son diversas las variantes que la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial presenta, en este sentido, respecto de la Ley de Invenciones y Marcas, las cuales repercutirán en más ágiles procedimientos para la represión de la competencia desleal. Las variantes principales son las siguientes:

Con el objeto de evitar inútiles demoras en la tramitación de procedimientos contenciosos, se restringe la posibilidad de ofrecer la prueba testimonial y confesional.

Con el mismo propósito, se determina la imposibilidad de sustanciar incidentes de previo y especial pronunciamiento, cuyo dictamen se reserva para la resolución final.

Se establece la posibilidad de que cuando se practiquen visitas de inspección, si se comprueba fehacientemente la comisión del delito o la infracción, el inspector proceda al aseguramiento cautelar de la mercancía involucrada.

Se establece que constituye infracción administrativa cualquier violación a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que no sea considerada delito.

En general, se reducen considerablemente los términos en los procedimientos contenciosos, con el objeto de agilizar su tramitación.

El delito consistente en ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o una marca registrada, se adiciona con el elemento de que el sujeto este enterado de que dicha comercialización se realiza sin consentimiento del titular de la patente o la marca registrada.

- Se crea el marco legal de los secretos industriales.

En este específico aspecto la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial refleja un considerable y estimulante avance, en bien de las empresas poseedoras de tecnología, especialmente de aquella que no resulta susceptible de cobertura legal a través del sistema de patentes.

Aún y cuando la tendencia de la normativa es coincidente con disposiciones ya incluidas en nuestro derecho

como reguladoras de este aspecto, la estructura que recibe en este nuevo ordenamiento, - que ha merecido un Capítulo especial-, promete simplificar su implementación y aumentar su eficacia.

De los puntos sobresalientes de la nueva normativa reguladora de los secretos industriales, destaca el concepto legal que al respecto incluye la LEFOPPI, al considerar como secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

A efecto de que la información mencionada se considere secreto industrial, ésta debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, o cualquier otro soporte material.

Otros importantes puntos que la LEFOPPI esclarece en relación a secretos industriales, es el consistente en que la persona que sea su poseedora podrá transmitir o autorizar su uso a terceros, quedando obligado el usuario a no revelar la información recibida.

Asimismo, se establece que en los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen.

En correlación a estas disposiciones, la propia LEFOPPI califica como delito el emplear la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, estableciéndose la pena consistente en prisión hasta por seis años, y multa de hasta 10,000 días de salario mínimo.

Por otro lado, como obligación a las empresas, la LEFOPPI establece que cuando se contrate a un trabajador que este laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

Asimismo, también será responsable del pago de daños y perjuicios la empresa o persona que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

El nuevo marco legal de los secretos industriales, antes enunciado, exige que las empresas en nuestro país reestructuren sus relaciones con / proveedores, clientes, empleados, colaboradores, e incluso con asesores en todas las áreas, a fin de realizar un adecuado manejo de la confidencialidad involucrada en cada una de ellas; tanto para proteger los secretos propios, como para evitar incurrir en situaciones que lesionen derechos ajenos.

CAPITULO II.
INTENTOS DE REGULACION DE ASUNTOS DE MARCAS EN EL MARCO DEL
GATT.

Una vez que hemos realizado una exposición general de los aspectos más relevantes de la regulación de las marcas, en el presente capítulo iniciaremos el tratamiento de los temas que son materia de este trabajo recepcional, al analizar la situación que se ha presentado en el GATT, respecto del tema de la propiedad industrial, y en forma específica en el tema de marcas.

Para la exposición de este tema me apoyaré en estudios publicados por Hugo Zuleta (4)(5), en la serie "Derechos Intelectuales", publicada por Editorial Astrea, donde trata profunda y exhaustivamente este polémico tema.

Para inducir a suscribir el código del GATT a aquellos países que no cuentan actualmente con una protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual se proveen distintos incentivos y medios de presión. Algunos de estos se proponen incorporarlos al código, mientras que otros han de implementarse en forma paralela.

Dentro de los del primer tipo se mencionan:

- a) Tratamiento preferencial para los productos de los países signatarios, sobre una base de nación mas favorecida. Todos los beneficios, derechos y obligaciones acordados dentro del marco del código se extenderán automáticamente y de manera completa e igualitaria a todos y sólo a los signatarios.
- b) Los signatarios del código no necesitarán recurrir a los medios de consulta y resolución de controversias que éste

establezca, a efectos de tomar medidas contra los no signatarios que no suministren una protección adecuada y efectiva a la propiedad intelectual.

c) A los países en desarrollo se les permitirá retardar por un periodo razonable, aunque limitado, la implementación de los principios fundamentales incorporados al código, a fin de encarar cualquier dislocamiento de sus economías que pudiera producirse como consecuencia de su adhesión al código.

d) El código incluirá el compromiso, por parte de los países desarrollados, de aumentar sus fondos de asistencia técnica a los países en desarrollo que sean signatarios, para la implementación de los principios fundamentales sobre propiedad intelectual.

Esta asistencia podría canalizarse a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En principio, aparentemente no existía una liga directa entre el hecho de proveer de fondos a la administración pública de los países subdesarrollados y la promoción de la propiedad industrial en los mismos, sin embargo, la propuesta contemplada en el GATT en el sentido de canalizar recursos económicos directamente a los países subdesarrollados, intenta subsanar y resolver el problema que desde siempre se ha reiterado en los foros internacionales, en términos de que las oficinas de patentes y marcas en dichos países no cuentan con los recursos suficientes como para patrocinar personal y sistemas adecuados para regular estos derechos.

Es evidente que la oficina de patentes y marcas de cada uno de los países subdesarrollados, debe participar y mantenerse en el mismo nivel que las demás unidades administrativas, y consecuentemente sufrir de las mismas restricciones.

Es un hecho indiscutible que la oficina de patentes y marcas suele ser una de las dependencias que mayores ingresos captan año con año, sin embargo, tales ingresos entran a formar parte del fondo general del gobierno y no pueden ser destinados en específico a la propia oficina de patentes y marcas.

Consecuentemente, los gobiernos de los países industrializados han intentado por diversos medios fortalecer o auxiliar a las oficinas de patentes y marcas, proveyéndolos de recursos o de fondos que sirvan para mejorar los niveles de eficacia dentro de las propias oficinas, lo que siempre se ha considerado como un presupuesto para lograr servicios de propiedad industrial uniformes en el mundo.

Los países desarrollados podrían también comprometer sus mejores esfuerzos para promover la transferencia de tecnología a los países en desarrollo que sean signatarios. Entre los incentivos y medios de presión que podrían implementarse fuera del marco del código del GATT, con respecto a aquellos países no signatarios que no suministren protección adecuada a la propiedad intelectual, se mencionan los siguientes:

a) Desarrollar procedimientos de consulta concertados o

conjuntos frente a los no signatarios, a fin de que estos adviertan las ventajas de mejorar la protección a la propiedad intelectual y suscribir el código.

b) Desarrollar mecanismos que tengan por objeto ligar el acceso a sus mercados al mejoramiento de la protección a la propiedad intelectual.

c) Los países desarrollados podrían aumentar las asignaciones correspondientes a sus programas de asistencia en favor de aquellos países en desarrollo que demuestren su voluntad de mejorar la protección a la propiedad intelectual. También se prevee la posibilidad de elaborar programas de préstamos, en forma conjunta con el Banco Mundial y los bancos regionales en desarrollo, en favor de tales países.

Dentro del tema relativo a la conducción de las negociaciones, dentro del marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), puede observarse de manera inmediata que existe una absoluta tendencia por parte de los países industrializados a afecto de presionar a los países en vías de desarrollo para proveer leyes favorables a la tutela de la propiedad intelectual.

Lo anterior encuentra su base en el hecho de que prácticamente la totalidad de los países industrializados (especialmente Estado Unidos y Japón), encuentran en el sistema mundial de propiedad industrial una de las vías de generación de ingresos que por muchos años les ha asegurado su preminencia y su hegemonía a nivel mundial

Es decir, buena parte de los ingresos de estos países se fundamentan, como mercancía expotable, en las licencias y derechos exclusivos que comercian con otros países.

En el caso de las patentes, que por virtud de las licencias que a nivel internacional existen concedidas en este rubro, estos países ingresan a su patrimonio fuertes cantidades anualmente. Es también el caso de las marcas y de los derechos de autor, que a nivel internacional representa uno de los renglones en los que quien es titular de derechos de este tipo, que gozan de amplia difusión a nivel masivo, obtienen normalmente significativas ganancias.

Independientemente de lo anterior, existe un gran interés por parte de los países industrializados para proteger los derechos intelectuales de que son poseedores, por virtud de que este tipo de derechos siempre representa a nivel de competencia, una ventaja notable dentro del mercado. Lo anterior se justifica en el hecho de que la innovación es actualmente la nota básica para establecer la ventaja comercial entre un producto y otro, y consecuentemente, entre una empresa y otra.

Por lo anterior es de preverse que los países industrializados mantendrán su misma línea de estimular la adopción de medidas que tutelen la propiedad industrial en los demás países, especialmente los países subdesarrollados como el nuestro; y que por otro lado asuman una línea dura en el sentido

de sancionar económicamente a aquellos países que no establezcan rigurosas legislaciones de protección de la propiedad intelectual.

a) MEDIDAS PROPUESTAS.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA PROTECCION DE LAS MARCAS
COMERCIALES.

- DEFINICION.

Se entiende por "marca" un signo capaz de distinguir los bienes de una persona de los de otra, como por ejemplo, una palabra, simbolo, diseno, grabado o figura, o cualquier combinación de tales elementos.

- MARCAS DE SERVICIO.

Las marcas de servicio recibirán la misma protección que las marcas comerciales.

- EL DERECHO A LAS MARCAS.

El derecho al uso exclusivo de una marca puede derivar de su uso o registro, para los bienes para los cuales es usada y/o registrada, así como para los bienes similares. Los titulares de marcas podrán impedir que otros usen la misma, o marcas confusamente similares, para bienes idénticos o similares.

- REGISTRO.

Los países establecerán un sistema de registro de marcas al que puedan acceder los nacionales de cualquier país en pie de igualdad y a un costo razonable.

El sistema de registro de marcas no excluirá del registro a ningún bien. Las solicitudes o registros de marcas se publicarán dentro de un plazo razonable, de modo de permitir a los propietarios de marcas idénticas o confusamente similares, o a otras partes interesadas, la posibilidad de cuestionar la solicitud o registro.

Las marcas se registrarán por períodos no menores de 10 años y serán renovables indefinidamente por períodos no inferiores a 10 años.

Cabe mencionar que nuestro país se ajusta en general al marco de medidas propuestas dentro del contexto del GATT.

En el caso específico de la vigencia de las marcas, es de observarse que en la Ley para Fomentar y Promover la Propiedad Intelectual (LEFOPPI), recientemente promulgada, se amplía el período de vigencia de 5 a 10 años en el caso de las marcas registradas, con lo cual se ajusta al mínimo exigido por las propuestas del GATT.

Asimismo, se eliminan algunos requisitos indispensables para mantener la vigencia del registro, como es el caso de la figura de la comprobación de uso, que fue introducida por la Ley del 76 y siempre fue criticada por los titulares de registros extranjeros, ya que dentro del término de 3 años era necesario comprobar que la marca se estaba explotando en el país, lo que era sumamente difícil de demostrar, provocándose, en

consecuencia, la pérdida del registro, con los riesgos inherentes a la necesidad de volver a registrar la marca en el caso de que el titular quisiese conservar tales derechos.

En relación a los principios fundamentales para la protección de las marcas comerciales, que constituye el capítulo de las medidas propuestas en el contexto del GATT, cabe establecer que en estricto sentido constituye una recopilación o reproducción de los principios que inspiran al Convenio de París, que es el acuerdo internacional rector de la materia de propiedad industrial desde fines del siglo pasado.

De hecho, el principio básico que se establece en relación a la constitución de un registro que funcione sobre la base del trato igualitario a los nacionales y a los extranjeros, encontramos siempre como fundamento de otros acuerdos internacionales, que consagran invariablemente el principio de no discriminación entre los nacionales de un país y otro.

Cabe mencionar que el principio de no discriminación en el trato a los titulares de derechos extranjeros y los titulares de derechos nacionales, en el caso de México, siempre ha sido materia de polémica, ya que especialmente en el caso de las tarifas siempre se ha criticado que se aplique la tasa en la misma proporción.

Lo anterior deriva del hecho de que normalmente en las invenciones, por ejemplo, en el caso de México, son desarrollados

por personas físicas que la mayoría de las veces carecen de recursos necesarios para registrar y desarrollar sus invenciones, y llevarlos hasta la comercialización, por lo que, el establecimiento de una tasa de derechos elevada, desalienta notablemente el proceso inventivo, produciendo estancamiento en el estado tecnológico del país.

En cambio, proyectando la misma tarifa de derechos a pagar por un nacional, a lo que tendría que pagar cualquier corporación internacional, siempre se ha considerado que constituye una tasa verdaderamente ridícula, en función de que son empresas que cuentan con un exceso de recursos, por lo que el trato igualitario, en estas condiciones, resulta en una desventaja notable para los nacionales.

- USO.

El titular de una marca tendrá derecho exclusivo al uso de ésta en los bienes para los cuales ha sido usada o registrada.

El derecho a la marca puede suspenderse si la marca no ha estado en uso por un tiempo razonable y no se pueden acreditar circunstancias justificatorias. Será excusada la falta de uso debida a una prohibición de importación.

El uso de una marca no será sometido a ningún requisito especial.

También en este sentido la ley mexicana se ha ajustado a la exigencia propuesta en el marco del GATT, consistente en

mantener los derechos derivados del registro de una marca mientras ésta se esté utilizando y establecer su pérdida sólo cuando dicho uso se interrumpa por un tiempo razonable.

La LEFOPPI ha establecido este crítico en función de que caduca el registro de una marca cuando su uso se interrumpe por más de 3 años, tal y como lo establece en el artículo 152 fr. II.

- LICENCIAS.

La licencia de marcas, con la provisión de una adecuada compensación para el licenciante, estará permitida sin tener en cuenta la nacionalidad de las partes ni la naturaleza de los bienes. No se impondrán licencias obligatorias.

En este punto la ley mexicana ha ido aún más lejos ya que no sólo permite las licencias entre partes de cualquier nacionalidad, sino que inclusive, como una medida de estímulo para la celebración de este tipo de acuerdos, se ha abrogado la llamada Ley de Transferencia de Tecnología que establecía serias restricciones en la contratación en materia de uso de marcas o explotación de patentes, así como el registro obligatorio de los mismos.

Desde la entrada en vigor de la LEFOPPI, el pasado 28 de julio de 1991, este tipo de acuerdos se ajustan únicamente a las condiciones de los acuerdos que la legislación común establece requiriéndose su aprobación por parte de autoridad alguna.

Unicamente se prevee, como una medida de control, el hecho de que el acuerdo respectivo se inscriba en el registro de la marca o la patente que se encuentre involucrada en la negociación, sin embargo, las partes pueden libremente pactar las condiciones de los contratos, incluyendo el porcentaje de las regalías a pagar por la explotación de los derechos.

- FALSIFICACION.

Se adoptarán principios especiales para tratar con los falsificadores de marcas. Se desarrollarán reglas de transición en conexión con estos principios fundamentales.

También en lo que se refiere a los procedimientos contenciosos para reprimir los actos de competencia desleal, la ley mexicana ha adoptado cambios significativos que tienen por objeto principal hacer más eficientes los dispositivos legales que eviten la reproducción, copia o uso no autorizado de los derechos que confieren las disposiciones legales, como los registros de marca y las patentes.

De hecho, uno de los cambios más significativos y que en el pasado había sido motivo de crítica por convertirse en un obstáculo procesal, era el relativo a aquellos casos en que se requería como presupuesto para el ejercicio de la acción penal, de una resolución administrativa, tramitada ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el sentido de que existían los hechos constitutivos del delito, procedimiento que debía seguirse en forma de juicio, dando participación al presunto responsable.

Lo anterior daba lugar a que la sola obtención de la resolución administrativa, declarando la existencia de los hechos, pudiese tardar más de 3 años, lo que daba lugar a que la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos delictuosos, pudiese retardarse indefinidamente.

De acuerdo al nuevo texto de la ley, dicha resolución ya no es necesaria, sino que únicamente el ministerio público federal debe recabar dentro de la averiguación, el dictamen técnico de la Secretaría, el cual se rinde a manera de peritaje sin dar intervención al presunto infractor. Con lo anterior, la averiguación puede ser integrada rápida y completamente, de manera que se ejercite acción penal en contra del presunto responsable, lográndose una notable agilización en el tratamiento de este tipo de delitos en materia de propiedad industrial.

b) ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Las partes signatarias del código del GATT sobre propiedad intelectual establecerán procedimientos efectivos, equitativos y no discriminatorios, tal como se definen mas adelante sobre la base de leyes transparentes y regulaciones que pongan a disposición de los titulares de derechos de propiedad intelectual los medios necesarios para proteger y hacer efectivos compulsivamente sus derechos.

Habr  procedimientos judiciales para determinar la validez de los derechos de propiedad intelectual e impedir la infracci3n de ellos dentro del pa s, por ejemplo, mediante la fabricaci3n, uso o venta. Estos procedimientos se implementar n de la manera no discriminatoria.

Tambi n habr  procedimientos administrativos o judiciales a disposici3n de los interesados, ya sea bajo leyes comerciales o aduaneras, para determinar la validez e impedir la infracci3n de derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, seran equitativos y razonables y aseguraran el debido proceso, incluyendo: a) r pida notificaci3n; b) medios efectivos y oportunidades para ofrecer y producir pruebas y presentar argumentos, en orden a establecer los hechos y determinar la validez o la infracci3n de los derechos; c) resoluciones fundadas, tomadas sin innecesarias dilaciones y sobre la base de criterios transparentes, y d) derecho a la revisi3n judicial.

Los criterios aplicados para determinar la validez o la infracci3n de los derechos de propiedad intelectual ser n los mismos con relaci3n a bienes nacionales e importados. Se establecer n medios de compulsi3n efectivos.

Los procedimientos compulsivos establecer n, sobre una base expeditiva: a) preservaci3n de la evidencia e informaci3n relevante dada a conocer; b) medidas cautelares por un periodo

limitado. Tales medidas se ordenarán sin previa notificación en los casos en que pueda resultar un perjuicio, pérdidas o daños irreparables e inmediatos.

Los procedimientos no se convertirán en un obstáculo al comercio legítimo.

La revisión de los puntos que conforman los elementos esenciales de los procedimientos nacionales para la protección de la propiedad intelectual, para las partes signatarias del código del GATT, reflejan el sistema que en general siguen este tipo de acuerdos internacionales, consistentes en buscar vías sumarias de solución a los conflictos, normalmente por la vía del arbitraje.

Sin embargo, en el caso de México, es un procedimiento que resulta en estricto sentido alejado de los parámetros de litigio que normalmente se observan, por virtud de que en el arbitraje normalmente se concurre ante una autoridad u órgano especializado, neutral, que sin formalismos y de una manera expedita dictará una resolución obligatoria para las partes.

Siendo ésta la tendencia mundial de impartición de justicia en los foros internacionales, es muy posible que en los próximos años observemos un cambio notable en el texto de nuestra legislación, en atención a la tendencia para seguir la resolución de conflictos entre entidades ubicadas en países diferentes por la vía del arbitraje.

c) PROCEDIMIENTOS ADUANEROS.

Los signatarios establecerán procedimientos aduaneros equitativos y efectivos sobre la base de leyes transparentes y regulaciones que permitan a las autoridades aduaneras suspender por un periodo limitado el ingreso de bienes importados, cuando se sospeche que pueden ser falsificados o piratas

La suspensión sólo se aplicará a los bienes que, sobre la base de una información suficientemente detallada o presentación escrita del titular del derecho de propiedad intelectual, pueden ser reconocidas por las autoridades aduaneras como falsificados o piratas. Las autoridades aduaneras especificarán el periodo de suspensión y notificarán inmediatamente al titular del derecho de propiedad intelectual y a cualquier otra persona directamente afectada por la suspensión. Una vez determinado de manera definitiva por autoridad competente que los bienes son falsificados o piratas, las autoridades aduaneras los decomisarán y destruirán, o tomarán cualquier curso de acción que evite que ellos reingresen al circuito comercial.

Estos procedimientos aduaneros especiales serán implementados de conformidad con las reglas generales sobre procedimientos.

Especial mención es necesario realizar en torno a los asuntos de los procedimientos aduaneros que los signatarios del código del GATT se obligan a observar, por virtud de que es uno

de los puntos más sensibles de toda la estructura normativa en torno al tráfico de mercancía que ostentan marcas.

La experiencia de nuestro país ha demostrado la complejidad que reviste el fenómeno, cuando se han adoptado soluciones contradictorias en un breve periodo.

En una primera instancia, en el año de 1987, todavía en el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid, fue promulgado el decreto por medio del cual se impedía el ingreso de mercancías que ostentaran ilícitamente una marca registrada en México.

Ello dió lugar a innumerables acciones, tendientes a informar verezmente a las autoridades aduaneras, a efecto de que se impidiera el ingreso de ciertas mercancías que resultaban violatorias del derecho de exclusividad que el registro de marca confería a su titular en el país.

Sin embargo, la implementación de las acciones correspondientes resultaron mucho más complicadas de lo que en un inicio se pudo haber previsto, restando mucha eficacia al decreto del 87.

Este mismo decreto fue recogido en el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que fue promulgado en el año de 1989, aunque la situación no cambio en exceso, resultando muy problemático instrumentar operativos necesarios para que las autoridades aduaneras pudiesen tomar las medidas pertinentes para evitar el ingreso de mercancías.

Sin embargo, como ampliamente será tratado en este mismo trabajo, nuestro país ha asumido ahora una posición totalmente divergente y contradictoria a la que se había asumido en el decreto que se comenta, toda vez que ahora se estipula, en la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LEFOPPI), que el registro de una marca obtenido en México no produce efectos en contra de quien pretende ingresar un producto del extranjero con esa marca, siempre que dicho producto hubiese sido ilícitamente introducido al comercio.

d) REMEDIOS.

Los signatarios establecerán remedios civiles tales como medidas cautelares y de ejecución forzosa de sentencias para impedir la infracción de derechos de propiedad intelectual dentro del país, y detener en la frontera bienes importados que infrinjan tales derechos. Asimismo se establecerán compensaciones monetarias adecuadas para indemnizar plenamente al titular del derecho infringido y servir como un medio efectivo de disuasión.

Será posible obtener medidas cautelares para prevenir la infracción doméstica de derechos de propiedad intelectual, en orden a evitar daños irreparables a su titular. Para decidir si habrá lugar a una medida cautelar deberán de tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: a) la plausibilidad de los derechos que se dicen lesionados; b) si el daño que sufriría el demandante es mayor que el que sufriría el demandado; c) que el demandante no haya incurrido en demoras injustificadas, y d) necesidad inmediata.

Se establecerán también medidas cautelares para prevenir el ingreso de bienes que se denuncien como infractores de derechos de propiedad intelectual, a fin de prevenir daños irreparables al titular de tales derechos. Estas medidas se implementarán sobre la misma base de las destinadas a impedir las infracciones dentro del territorio. Si las medidas cautelares se disponen antes del conocimiento pleno de los méritos del caso, se otorgará el derecho a pedir su revisión luego del conocimiento pleno.

Las partes que han sido víctimas de una medida cautelar injusta tendrán a su disposición procedimientos para recuperar los costos incurridos y los daños sufridos.

Con respecto a la falsificación, por ejemplo, de marcas o diseños, así como la piratería de derechos de autor, los signatarios establecerán sanciones criminales y penalidades comparables a las que existan para el fraude o la estafa y, en todo caso, adecuadas para disuadir a los infractores potenciales, así como medidas para el decomiso de los bienes en infracción.

A pesar de que en una primera instancia los remedios que se proveen en el código del GATT para las situaciones específicas de conflictos en el espacio por normas de propiedad industrial parecen aceptados, la realidad es que en ocasiones la complejidad de los litigios que se presentan en la materia hacen que soluciones demasiado simplistas carezcan de fondo.

En ocasiones, en nuestro medio se presentan litigios relativos a una marca, que es disputada no solamente por titulares nacionales que han obtenido algún derecho registral sobre la misma, inclusive involucrando a empresas del extranjero en diferentes países del mundo han sostenido el mismo litigio.

e) MECANISMOS INTERNACIONALES PARA ASEGURAR Y MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL. MECANISMOS DE CONSULTA Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Si una parte signataria del código cree que otro signatario no ha cumplido con las obligaciones que derivan de él, o que ha realizado acciones que destruyen o anulan los beneficios derivados del código, tendrá a su disposición la posibilidad de presentar una queja.

La queja será considerada bajo los procedimientos de consulta y solución de controversias que establecerá el código. Ninguna de las partes podrá emprender acciones contra otra sobre la base de que no ha cumplido con las obligaciones derivadas del código o que ha realizado actos que anulan o destruyen los beneficios resultantes de él, a menos que tales acciones estén estipuladas en el mismo código. Las acciones que este último prevea podrán incluir restricciones al comercio o denegatoria de los beneficios establecidos en él.

- TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

El código sólo regira para los gobiernos que lo hayan aceptado, los que gozarán de beneficios y derechos equivalentes al tratamiento de nación más favorecida.

El código será implementado de manera que acuerde a los productos importados un tratamiento no menos favorable que el acordado a productos similares en la nación de origen.

Con respecto a los bienes procedentes de otros miembros del GATT que no sean signatarios del código, las leyes nacionales destinadas a impedir la importación de bienes que infrinjan derechos intelectuales podrán incorporar procedimientos diferentes, basados en presunciones objetivas.

Cabe hacer mención, que en términos generales se observa, de la revisión de los diversos puntos contenidos en el código del GATT en los que se refiere a la reglamentación propia de la propiedad intelectual, que se trata de un capítulo que de alguna manera ha sido desarrollado y tratado de una forma colateral buscando en todo momento soluciones prácticas que puedan facilitar la globalización del mercado y la implementación de las soluciones y de los principios que el GATT promueve.

Sin embargo, cabe señalar que en cierto sentido estos principios pueden presentar contradicciones con los principios que rigen la materia a nivel nacional e internacional, como se ha señalado.

Sin embargo, es loable el intento por lograr pautas que a nivel internacional sirvan para simplificar los procedimientos comerciales, y que en un determinado momento el régimen legal tutelar de las marcas no se convierta en un obstáculo de comercio, sino en una vía que simplifique la protección de los

derechos de los legítimos titulares de marcas en los diversos países del mundo.

f) PANEL SOBRE EL GATT Y LOS DERECHOS INTELECTUALES.

En septiembre de 1986, los países integrantes del GATT, a través de la declaración de Punta del Este, dieron comienzo formal a una nueva rueda de negociaciones, la Rueda Uruguay. Esta es la octava desde la creación del acuerdo (1948), y probablemente la más compleja y ambiciosa en sus objetivos.

Entre los temas, uno de especial interés para algunos países en desarrollo, entre ellos Argentina, pero que a la vez provocó la resistencia de la Comunidad Económica Europea, es el del proteccionismo de los productos agrícolas, que hasta ahora había permanecido inmune a las normas internacionales sobre liberación del comercio. A la vez Argentina, al igual que otros países de bajo desarrollo industrial, se opuso en un principio a la inclusión de otros temas nuevos; el tema del comercio internacional de servicios, el de las inversiones y el de la propiedad intelectual.

Para tratar aspectos vinculados con la inclusión de los tres temas mencionados, el CICYP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción) organizó una serie de reuniones. Aquí se sintetizará la dedicada a los derechos intelectuales, que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11 de noviembre de 1987.

Participaron como panelistas los doctores Alberto Dumont, funcionario de la Secretaria de la Industria y Comercio Exterior, Julio Cesar Cueto Rúa y Emilio Cardenas; el doctor Felix Rozanski actuó como moderador.

Al presentar el tema, el moderador señaló que los derechos de propiedad intelectual han estado sometidos a una erosión muy importante, cuya causa atribuyó básicamente a dos factores: el mayor costo relativo de la investigación, con respecto al de la falsificación y la copia, y el uso de los derechos de propiedad intelectual como arma de proteccionismo, negando o debilitando esos derechos con el objeto de proteger ciertas actividades relacionadas con la copia, facilitar ciertas exportaciones o impedir importaciones. Esto último es lo que justifica el interés del GATT en el tema.

Según estadísticas que citó, correspondientes al año de 1986, el valor de las actividades relacionadas con la falsificación representaba en el mundo la cifra de 80.000 millones de dólares anuales, y los sectores mas afectados eran, en primer lugar el químico y farmacéutico, y luego el editorial, la industria electrónica, la informática, los videos, las películas, los discos, los shows televisivos y las grandes marcas mundiales.

A las áreas perjudicadas con actividades piratas que señala el tratadista argentino, habría que añadir en los últimos

Tiempos, la de la materia informática que es probablemente la más afectada por actividades de explotación no autorizada, ya que el comercio de programas de cómputo piratas es indiscriminado, así como las copias que se reproducen sin autorización del titular, para implementarlas en máquinas que en principio no deberían correr dichos programas.

De hecho, la industria de la informática reporta pérdidas anuales extraordinarias por concepto de piratería.

De acuerdo con la misma fuente, los productos fabricados en la Argentina en infracción a lo que los países industrializados, y en especial los Estados Unidos, consideran el "estandar mínimo de protección a la propiedad intelectual", representaron en 1986 la suma de 250 millones de dólares. Resulta interesante la comparación de esta cifra con el monto de las exportaciones de Argentina a los Estados Unidos en el mismo año, que ascendió a 1.105 millones de dólares, monto equivalente al 1.3% de su PBI.

De manera adicional a los comentarios que formula el expositor argentino, cabe mencionar que los países en vías de desarrollo deben mostrar una franca colaboración en los esfuerzos mundiales por combatir y reprimir la competencia desleal, y fortalecer los sistemas de protección a la propiedad intelectual, no solamente por el temor que pueda significar y derivar de la presión de los países industrializados al aplicar sanciones

económicas a aquellos países que no observen normas mínimas de protección a este tipo de derechos, sino que los propios países subdesarrollados deben encontrar en la protección de los derechos intelectuales, un estímulo a los titulares locales, en función de crear una atmósfera conveniente para el desarrollo de la tecnología, la protección de marcas y la tutela que en general se brinda a los creadores.

En el objetivo que los países persiguen por desarrollar su industria local, juega un papel preponderante la protección de la propiedad industrial, por lo que los gobiernos deben preocuparse no solamente por lo que ello significa en el ámbito internacional, sino por proveer a sus nacionales de la protección adecuada para el desarrollo integral de las empresas locales.

Las cifras relacionadas en el párrafo anterior establecen de manera indudable el criterio que rige el interés que los países industrializados dirigen a la regulación de la propiedad intelectual e industrial en los países en vías de desarrollo, ya que se trata de pérdidas que alcanzan niveles estratosféricos derivados de la falsificación o de la piratería de los objetos que son tutelados por este tipo de disciplina.

Posteriormente el doctor Alberto Dumont trazó un panorama general de los orígenes y evolución del GATT, para luego referirse mas específicamente a la introducción del tema de los derechos intelectuales en la rueda de negociaciones.

Señalo que el Acuerdo General que dió nacimiento al GATT estuvo inspirado en dos principios básicos, a saber, que los países actúen de manera no discriminatoria con respecto a las demás naciones y que los integrantes del Acuerdo se otorguen recíprocamente las mismas ventajas en términos de comercio.

A partir de la década del 80, el GATT se hizo mas complejo, al incorporar, además de los acuerdos tarifarios, algunas reglamentaciones generales, con relación a temas tales como licencias de importación, aduanas, "dumping", etc. Finalmente, a partir de la Rueda Tokio (1973/1979) se inició una nueva etapa, caracterizada por la elaboración de una serie de normas sobre temas específicos, los llamados "Códigos del GATT".

Con relación al tema de los derechos intelectuales, indicó que hacia el final de la Rueda Tokio, los Estados Unidos y la Comunidad Economica Europea, trataron de introducir en la negociación un proyecto de código sobre mercancías falsificadas, pero no tuvieron éxito. Un segundo intento tuvo lugar en 1981, con el mismo resultado. Pero en 1982 consiguieron que se incorporara el tema en una declaración ministerial y que se creara un grupo de trabajo para tratarlo. Finalmente, en la reunión de Punta del Este de 1986 se acordó su incorporación en la nueva rueda de negociaciones.

En el caso particular del tema que nos interesa, señalo que existía superposición con la actividad de la OMPI

(Organización Mundial de la Propiedad intelectual). Dijo que el Gobierno prefería seguir trabajando en la organización aludida "en la cuestión de la propiedad intelectual en todos sus sentidos, incluyendo la falsificación". Con respecto a ésta última, indicó que también existían algunas dificultades relacionadas con el alcance del concepto, ya que algunos países, y en especial los Estados Unidos, intentaban incluir bajo este rubro algunas cuestiones que no caen bajo el concepto de "falsificación" en su sentido usual, sino bajo el de "piratería", a lo cual se oponía la Argentina.

Es muy interesante el punto comentado por el especialista argentino Alberto Dumont, en relación a la distinción que la ley norteamericana hace sobre la previsión legal de falsificación de productos en relación al uso ilegal de marcas, ya que en nuestro sistema jurídico no existe el concepto de "falsificación de productos".

Lo que se regula en el sistema jurídico de marcas mexicano, es el hecho de usar una marca sin autorización del titular, sin realizar consideración alguna relativa a la calidad del producto distinguido ilícitamente con la marca.

Se refirió luego al estado de avance en la preparación de los temas de discusión, señalando que en el curso del año 1987 hubo varias reuniones preparatorias sobre derechos intelectuales, y que la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos,

Suiza, Japón y los países nórdicos hablan presentado sendos documentos.

Con respecto al modo de encarar las negociaciones, consideró conveniente separar el tema "falsificación" del de "propiedad intelectual", y en relación a este último, tratar por separado las cuestiones de procedimiento relacionadas con prácticas de importación y la protección de los derechos de propiedad intelectual dentro de cada país

Posteriormente intervino el doctor Cueto Rúa, quien centro su exposición en el análisis de la actitud de Argentina al oponerse a la inclusión de los nuevos temas en la Rueda Uruguay. Consideró que la posición asumida obedeció básicamente a una reacción de prevención y desconfianza hacia lo extranjero, mas que a una evaluación objetiva, fundada en elementos susceptibles de ser cuantificados, de los pros y los contras de la negociación, y en estudios y cálculos serios sobre lo que se puede ganar y lo que se puede ceder. Lamentó que esta fuera una característica general de la forma en que en Argentina se encarar las cuestiones internacionales.

Señalo además que estos temas están vinculadas a la innovación, a la aplicación de nuevos conocimientos para la modificación de procedimientos industriales y a la introducción de nuevas mercancías, todo lo cual altera el cuadro económico existente y sacude las bases del statu quo, generando el clima

intelectual del cambio. Pero en Argentina ésto produce reacciones muy negativas.

Describió el mundo que se está gestando actualmente como "el mundo de la ciencia, de la tecnología, de las comunicaciones, de los intercambios multiplicados", donde van desapareciendo los límites geográficos y se va integrando como una gran comunidad internacional, "que impone el hecho de lo internacional como el dato mas determinante de la vida cotidiana".

Expresó su preocupación porque, frente a este mundo, sectores influyentes de la comunidad y del Gobierno tienen una actitud de prevención y asumen la bandera de la clausura y la autarquía, viendo al progreso tecnológico como algo que pudiera ser perturbatorio de la nacionalidad o de la soberanía.

Insistió en la necesidad de asumir una posición de apertura intelectual y económica, y estar dispuestos a pagar el precio que corresponde por la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos, si no queremos quedar cada vez mas rezagados frente al mundo del siglo XXI.

En relación a la particular opinión esbozada por el representante argentino en la conferencia del GATT, en relación a la inclusión y tratamiento de los temas específicos de propiedad intelectual, dentro del contexto de este acuerdo internacional, debe recordarse la situación específica que recibió la regulación

de la transferencia de tecnología en nuestro país en el período comprendido entre 1972, y que acaba de concluir hace apenas unos meses.

Como es de todo sabido, como resultado de deliberaciones en foros internacionales y de la aplicación de una doctrina llamada de la dependencia tecnológica, que alcanzó diversos estratos en las posiciones nacionales en relación a este fenómeno, en nuestro país fue promulgada la Ley de Transferencia de Tecnología en el año de 1972, la cual tenía por objeto sancionar los contratos relativos a asistencia técnica, explotación de patentes y autorización de uso de marcas, celebrados entre empresas nacionales y extranjeras.

Como resultado de esa ley, el contrato que versara sobre esta temática, fue eliminando de la esfera privada de los particulares en cuanto a la libertad contractual, para convertirse en un contrato que requería de la previa autorización de la autoridad competente, en el caso de México la Secretaría de Comercio, para que dicho acuerdo pudiese surtir sus efectos y no fuese considerado nulo.

Fundamentalmente la Ley de Transferencia de Tecnología establecía restricciones notables a la libertad contractual, en cuanto a temas como el pago de regalías, a efecto de evitar o intentar evitar pagos indiscriminados a empresas del extranjero por la utilización de sus tecnologías, o por el uso de sus patentes o sus marcas.

Asimismo, se establecieron limitaciones para que las empresas del extranjero pudiesen tener intervención en la administración de las empresas nacionales, se establecieron pautas para que las empresas mexicanas se viesen obligadas a realizar investigaciones locales a efecto de determinar la existencia o no de alternativas tecnológicas nacionales, se impusieron una serie de condicionamientos para el registro orientados hacia la obligación de las empresas locales para desarrollar tecnología doméstica, y otras limitaciones más.

Desde luego, destacaba la restricción relativa a la vigencia de los contratos, la cual no podía ascender de 10 años, considerándose que dicho término era suficiente para que las empresas mexicanas pudiesen absorber la tecnología objeto del contrato, y en su caso iniciar el desarrollo de tecnología propia, y en el caso de licencias de uso de marcas, se estimaba este término como suficiente para la etapa de introducción al mercado con el objeto de que dichas empresas estuviesen, al término del contrato, en posición de seguir la comercialización de sus productos al amparo de una marca propia, y así evitar seguir pagando indiscriminadamente regalías a empresas del extranjero.

Se determinó, de manera adicional, la obligación de someter todo este tipo de acuerdos en materia tecnológica, a la jurisdicción y a las leyes aplicables en territorio nacional, con

el objeto de evitar sometimientos a tribunales extranjeros que comprometieran la libertad para contratar por parte de las empresas mexicanas.

Este fue el perfil del esquema legislativo que dominó durante los años 70s., y en menor medida durante los 80s.

Esta filosofía política alcanzó no solamente a leyes como la de Transferencia de Tecnología, sino a otras que de manera complementaria regulaban intereses de extranjeros en territorio nacional. Específicamente nos referimos al caso de la Ley para Promover la Inversión mexicana y Regular la Inversión Extranjera, y a la Ley de Invencciones y Marcas, las cuales corresponden precisamente al primer lustro de los años 70s., y que coinciden en imponer una serie de restricciones y de obstáculos a los intereses extranjeros, de tal suerte que se pretende beneficiar y fortalecer la soberanía nacional en base a la limitación de las llamadas empresas transnacionales.

Sin embargo, el esquema restrictivo antes relatado no brindó los frutos esperados al cabo de 20 años. Fue un hecho indiscutible y notable, el que los capitales extranjeros, y especialmente los norteamericanos y europeos, emigraran de territorio nacional o en su caso buscaran otros países huéspedes que ofreciesen mejores alternativas de inversión.

En este nuevo campo de la apertura comercial condicionada por la globalización de los mercados y el ofrecimiento de mejores

alternativas para la inversión extranjera, es evidente que la Ley de Transferencia de Tecnología se traduce en un obstáculo insalvable para los propósitos de las nuevas estrategias políticas.

En este sentido, el Ejecutivo Federal presentó dentro de la iniciativa de la nueva ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la consideración de la abrogación de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, misma que fue abrogada el pasado 27 de junio de 1991, devolviendo a los particulares la más amplia libertad para contratar en los términos en que lo deseen, sin que ese contrato pueda ser sancionado en su contenido o forma por autoridad alguna.

El doctor Cardenas comenzó su exposición recordando que después de la Rueda Tokio, el GATT se vio envuelto en una ola de pesimismo, la cual es apreciable, sobre todo, cuando en 1985 se presentó el llamado "informe Leutwiler", del que se desprende que son tantos los capítulos en que las partes están estancadas que es necesaria una reforma profunda del GATT para destrabar su funcionamiento. Por ello consideró el expositor que al incluir temas como agricultura, servicios y propiedad intelectual en el GATT importa un significativo esfuerzo por rejuvenecer a una institución que estaba estancada. Recalcó la importancia que tiene el tema de los derechos intelectuales para el mundo industrializado.

Se refirió en especial el interés de los Estados Unidos en que el mundo repete las reglas de la propiedad industrial, a efectos de aumentar la competitividad de las exportaciones norteamericanas, y recordó el informe presentado en abril de 1986 al Poder Ejecutivo de ese país por el Representante Comercial, en el cual se sugieren diversas herramientas de presión para aplicar a los países que no respeten las reglas, y de ayuda para los que lo hagan. Consideró que las principales razones para incluir el tema de los derechos intelectuales son las siguientes:

a) que la normativa existente en algunos países no es adecuada para destrabar el intercambio comercial;

b) que la normativa existente no es tampoco adecuada para algunos productos propios de nuestros días, como es el caso del "software";

c) que en las áreas de mucha creatividad y de gran crecimiento económico, y especialmente en las que experimentan un importante crecimiento en el sector terciario, se está presionando porque están sufriendo una competencia muy seria por parte de los países que no respetan las reglas del juego.

Resulta muy interesante el percatarse de que estudiosos del tema de la propiedad intelectual en otros países, siguen atentamente el curso de las negociaciones que nuestro país está manteniendo con los Estados Unidos y Canadá, hasta la firma de un eventual tratado de libre comercio.

La experiencia mexicana en este sentido como país subdesarrollado, representa para otras naciones en similares condiciones la posibilidad de conocer los efectos de una negociación establecida con países en desigualdad de desarrollo económico e industrial, sin necesidad de sufrir los posibles perjuicios y restricciones que deriven de un tratado de tal embergadura.

Sin embargo, es también cierto que aquellos países que de una manera abierta e inmediata logren alianzas de esta naturaleza, podrían aspirar a resultados espectaculares que otros países, ante su timidez, deberían postergar, o deberían aceptar las condiciones que el mercado pueda marcar en los tiempos por venir.

De ahí que el tratadista argentino destaque la importancia de que su país defina su posición de propiedad en materia de propiedad intelectual, a la luz de los cambios que se están presentando en diversas partes del mundo, y en especial, ante el fenómeno de la globalización de los mercados.

La discusión general que siguió a las exposiciones giró básicamente en torno a tres temas:

- La participación del sector privado en las negociaciones. Sobre esta cuestión el Doctor Dumont dijo que en la actual etapa de las negociaciones (fines de 1987) no se requieren decisiones de fondo que impliquen consultas a sectores específicos, ya que

todavía no se sabe claramente cuáles son las opciones que se pueden presentar.

- La importancia de la protección de los derechos intelectuales para los argentinos. Algunos invitados señalaron el error bastante generalizado, de suponer que la protección de la propiedad intelectual sólo beneficia a otros países.

- La distinción entre los intereses nacionales y los intereses de ciertos sectores. Se cuestionó la creencia de que la falta de protección a la propiedad intelectual favorece los intereses nacionales, señalando que el pueblo argentino no se ha beneficiado de esta práctica, ni se han beneficiado los demás países de América Latina que han seguido políticas similares, sino sólo algunas personas del sector privado, que aprovechan gratuitamente la tecnología desarrollada por otros.

Existe un aspecto que es importante apuntar en relación a los comentarios formulados por el autor argentino, y es el relativo a la posición internacional que se ha fijado en torno a los países latinoamericanos, que en opinión de los industrializados no respetan las normas internacionales que regulan la materia de la propiedad intelectual.

En el caso específico de México, es por todos sabido y conocido que a nivel internacional existe la consideración de la conducta de nuestro país como entidad, bajo el rubro de tratarse de un país pirata, en virtud de las múltiples y reiteradas infracciones que se reportan de marcas notoriamente conocidas, o

en su caso, de derechos autorales, tales como los videocassettes, los programas de cómputo y los materiales impresos.

Es evidente, que en México se han producido cambios sustanciales en las leyes que regulan estos fenómenos, con el objeto de permitir acciones más eficaces de represión de la competencia desleal.

Es notable también que estos esfuerzos han tenido resultados concretos, que se reflejan en la disminución del uso ilegal de marcas, que había ya alcanzado niveles inaceptables, y en cierto sentido han mantenido manejables los niveles de piratería en otros sectores.

En los que hace a los programas de computación, el problema no solamente involucra a países como el nuestro, sino que es un problema de coincidencia que existe a nivel internacional, ya que hasta las grandes corporaciones, que cuentan con recursos suficientes para patrocinar la adquisición lícita de programas computacionales, recurren en ocasiones a la reproducción no autorizada de los programas, por la simplicidad que significa copiar un programa para implementarlo en una máquina equivalente.

Ello no es una disculpa para que en nuestro país no se haga lo posible por evitar este tipo de competencia desleal, pero el problema desborda las cuestiones legales, y se ubica un poco más en las cuestiones estrictamente técnicas.

Por lo que hace a la esfera de los videocassettes, cabe apuntar que el fenómeno ha sufrido una transformación radical en los últimos años en nuestro país, ya que de la anarquía absoluta en la que se operaba en este mercado, básicamente gobernado por instituciones o sociedades que surgían espontáneamente, y se dedicaban abiertamente a la reproducción no autorizada de videocassettes, se ha pasado a una situación, en que el orden impera en el sentido de que existen empresas legítimamente autorizadas para rentar o comercializar este tipo de materiales.

Ello ha conducido, que en base al interés particular que representan los derechos autorales para determinadas empresas en México, y a las altas regalías que se deben cubrir a los titulares extranjeros por la explotación de los títulos en territorio nacional, exista una mayor oposición y una constante súplica y requerimiento a la autoridad, para que actúe en forma determinada evitando este tipo de actos lesivos de los derechos intelectuales.

Ello ha repercutido en la desaparición de múltiples establecimientos que de manera impune en el pasado operaban bajo normas anárquicas basados en la reproducción no autorizada de videocassettes.

Sin embargo, normalmente es difícil ganar prestigio en estos terrenos, basado en simples esfuerzos que puedan considerarse temporales.

Lo anterior ha conducido a que a nivel mundial México no goce de una buena fama en lo que hace a la represión de los fenómenos de competencia desleal.

De hecho, los propios informes que se manejan dentro de las organizaciones internacionales en relación a países con altos niveles de piratería, llevaron a la inclusión del nuestro en la llamada "lista negra", en la que se le considera como uno de los países en los que la piratería ha alcanzado niveles incontrolables.

Sin embargo, la dramática variación que ha sufrido la posición estatal en el sentido de regular amplia y decididamente estas disciplinas ha colaborado a que, al menos, por el momento, exista en algunos países la esperanza de que la piratería sea sino erradicada se disminuida visiblemente en territorio mexicano.

Aún así, se requerirá un esfuerzo constante y profundo durante los próximos años, a efecto de que nuestro país alcance a nivel internacional el reconocimiento de los demás, en torno a que se trata de un país en el que se observan con estricta eficacia las normas que regulan los derechos intelectuales.

Por otro lado, como ha quedado claro a través de la consideración de la posición argentina en torno a las negociaciones del GATT relativo a la propiedad intelectual, son muchos los puntos, sino es que todos, de coincidencia con la

posición de que en un determinado momento tendría o podría asumir el gobierno mexicano.

Lo anterior se deriva directa y automáticamente del hecho de compartir con la república Argentina, situaciones económicas similares. Es decir, de alguna manera nuestro país comparte con algunos de América Latina la misma tradición legislativa en materia de propiedad intelectual, y al momento en que existen situaciones económicas complejas y problemas de difícil solución, las respuestas y reacciones que se dan tanto en la legislación como en los hechos a este tipo de problemáticas, suelen ser coincidentes

Por lo anterior, los bloques que se han definido dentro del contexto del GATT, reflejan las posiciones económicas absolutamente definidas entre los países industrializados y aquellos, que como el nuestro, están en vías de serlo.

La diferencia que es posible proyectar en cuanto a la posición mexicana en relación a los intereses de países del extranjero en materia de derechos de autor y patentes y marcas, estriba en la posibilidad de la firma en término breve del denominado Tratado de Libre Comercio, el cual cambiaría sustancialmente la disposición de nuestro país, en función a las repercusiones económicas que significaría la firma de un acuerdo de esa embargadura.

Como es obvio suponerlo, la firma del Tratado de Libre Comercio generará como consecuencia inmediata en nuestro país, la necesidad de realizar una adecuación general del marco jurídico, a las nuevas condiciones de la economía.

El ingreso indiscriminado de mercancías y servicios del extranjero a nuestro territorio, en términos de competencia absoluta, en un término de 10 años, cambiaría sustancialmente las reglas que durante más de 50 años nuestro país ha observado, que se han orientado siempre hacia una posición de proteccionismo.

Leyes tales como la de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, la Ley Federal del Trabajo, la Ley sobre Normalización y Meteorología, la Ley General de Salud, y hasta la intocable Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, tendrían que sufrir cambios drásticos que permitieran a la economía mexicana adecuarse al nuevo concepto de apertura comercial que nuestro país se ha fijado como un reto para satisfacer antes del año 2000.

Es un hecho que aquellos países de América Latina que no se integren en breve término acuerdos globalizadores en materia de intercambio comercial, se encontrarán en una desventaja porque su posición será minoritaria y probablemente más débil que

aquellos que se encuentren insertados en este tipo de fenómeno desde su origen.

En el específico caso de nuestro país, se vislumbra la disyuntiva de que con la firma del Tratado de Libre Comercio, nuestro territorio se vea no solamente inundado de mercancías fabricadas o elaboradas en Estados Unidos o Canadá, sino también de productos latinoamericanos.

Lo anterior abedece a las circunstancias de que, evidentemente, para los países que se encuentran al sur de México el hecho de poder remitir sus productos, ensamblados o terminados, o sin ensamblar o terminar, a territorio mexicano, con el objeto de empacarlos o terminarlos para hacerlos aparecer como productos nacionales y de ese modo introducirlos al mercado más grande del mundo, el norteamericano, bajo los privilegios de tratamiento aduanero que significará la nacionalidad mexicana para una mercancía.

Es decir, en un determinado momento será una gran ventaja para los países de América Latina, el utilizar a México como trampolín para el lanzamiento de sus productos hacia los Estados Unidos o Canadá, por virtud de que recibirán el privilegio de la tasa fiscal 0, considerando que de otra suerte, como productos argentinos, brasileños, venezolanos, etc., tendrían que pagar una tasa normal, que se ubica en términos aproximados del 30%.

Eso hace que las trayectorias comunes que nuestros países han seguido en materia legislativa, a través de muchos años, en este momento se vean confrontadas a la posibilidad de sufrir una desviación que los conduzca por senderos diferentes, por virtud de la posibilidad de integrarse al mercado que habrá de reunir al mayor número de consumidores en el mundo entero.

CAPITULO III.
LA POSICION NORTEAMERICANA EN TORNO A LA REGULACION
INTERNACIONAL DE MARCAS.

En el capitulo anterior hemos revisado de manera muy general cuales han sido los planteamientos más recurridos en el seno del GATT, para intentar ajustar la estructura de la propiedad industrial a los lineamientos del GATT, de manera que la propiedad industrial se repete al máximo nivel pero, al mismo tiempo, no se convierta en un obstáculo para los principios de libre comercio que el propio GATT promueve.

A fin de contar con un esquema general y con todos los elementos para conocer y juzgar adecuadamente la nueva regulación que a nivel internacional se esta gestando en el tema de las marcas, me parece indispensable dedicar el presente capitulo a considerar la forma en que los países industrializados estan encarando la situación, y presionando para lograr cambios que sean benéficos a sus intereses.

El hecho de concentrarnos en los países industrializados, encuentra su justificación en la circunstancia de que son los que se interesan por eficaces normas, en todos los países que tutelén la propiedad industrial, ya que son países exportadores de propiedad industrial en sus diversas variantes.

Para exponer esta temática nos concentraremos en la posición de los estados Unidos, país en el que, de manera notable, se ha desarrollado una gran cultura en torno a la

propiedad intelectual, y que ha destacado como uno de los países que mayor actividad desarrolla en los foros internacionales.

Adicionalmente, considerar la postura de los Estados Unidos para nosotros resulta ineludible, dada nuestra vecindad geográfica y consecuente relación de influencias, y por el hecho de que en estos momentos se está negociando con dicho país, el nuestro y Canadá, un Tratado de Libre Comercio.

a) ESTRATEGIA NORTEAMERICANA.

El gobierno norteamericano planteó formalmente su nueva política mediante una presentación hecha el 7 de abril de 1986 por el secretario de comercio Malcom Baldrige, que expuso el plan de acción, que comprendía las siguientes medidas:

1. Propuestas legislativas incluidas en una ley de protección a los derechos de Propiedad Intelectual de 1986. Comprende diversas medidas para mejorar la aplicación de la sección 337.
2. Continuar con la aplicación de la sección 301.
3. Denegación de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias.
4. Exposición de una política en materia de protección a la propiedad intelectual en el exterior (8).

1. PROPUESTAS LEGISLATIVAS. La propuesta legislativa está referida principalmente al mejoramiento de la sección 337.

En lo que se refiere a la protección de las empresas americanas afectadas por importaciones de los Estados Unidos de productos que eventualmente infringen la propiedad intelectual,

existe actualmente un fuerte movimiento tendiente a mejorar las normas legales correspondientes.

La legislación básica está contenida en el Acta Arancelaria de 1930, Sección 337, que protege a las industrias domésticas contra las importaciones desleales que infrinjan derechos intelectuales, actividad que cumple una agencia federal independiente: la Comisión de Comercio Internacional (International Trade Commission), que según críticas generalizadas, ha aplicado la ley en forma restrictiva que no permite fácilmente a las industrias norteamericanas obtener un alivio en un momento de fuertes déficits comerciales.

Han surgido diversas propuestas gubernamentales y proyectos legislativos que modifican la sección 337 a fin de ampliar la definición de industria doméstica, extender el concepto de daño y limitar la prueba del nexo de causalidad entre la importación desleal y el daño.

El tema, si bien de naturaleza interna de Estados Unidos, puede tener consecuencias muy importantes, ya que una modificación muy favorable a la industria nacional podría tener efectos negativos sobre el consumidor local y también violar normas internacionales como el GATT, que establece un trato uniforme para las importaciones y para los productos domésticos.

El Acuerdo General del GATT establece que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y normas administrativas que

se refieran a requisitos, restricciones o prohibiciones sobre importaciones o exportaciones deben administrarse en forma uniforme, imparcial y razonable. Y entre esas normas se incluyen, concretamente, las relaciones con "la protección de patentes, marcas y derechos de autor".

En definitiva, parece probable que de los varios proyectos surja finalmente una enmienda a la Sección 337.

2. LA SECCION 301. La sección 301 de la Ley de Comercio de 1984 autoriza al Presidente de los Estados Unidos a actuar contra las prácticas comerciales extranjeras que sean violatorias de los acuerdos internacionales, o restrinjan el comercio de los Estados Unidos, en una forma injustificada, irrazonable o discriminatoria, para lo cual puede imponer derechos, impuestos o directamente establecer restricciones a la importacion de productos o servicios del país ofensor, y lo que es más importante, esos bienes no tienen que estar necesariamente relacionados con los bienes o servicios objeto de la restricción.

Como ejemplo de esta situación en octubre de 1985 el Presidente instruyó al Representante Comercial de los Estados Unidos para iniciar la Sección 301 contra prácticas comerciales desleales de Corea en materia de propiedad intelectual. La razón fue que la legislación coreana no protege el patentamiento de alimentos, productos químicos y medicinales, así como tampoco las obras de autores norteamericanos están amparados por la

legislación en materia de derechos de autor, representando una pérdida anual del orden de los US \$170 millones. Si bien los Estados Unidos negociaron con Corea durante más de dos años y hubo promesas de modificar la ley, las mismas no se concretaron, iniciándose, por tanto, la Sección 301.

Como se desprende fácilmente de la consideración que las medidas que el gobierno norteamericano tomó en función de la actitud de los países con quienes tiene comercio, cuando éstos no protegen los intereses de las empresas norteamericanas titulares de derechos de propiedad intelectual, existe una absoluta determinación para restringir el comercio de dichos países, a través de la aplicación de medidas y sanciones previstas en la legislación interna.

Lo anterior sugiere que, a la par de los marcos internacionales existentes por los acuerdos en materia de propiedad intelectual, en sentido estricto, como el Convenio de París, o los acuerdos generales de comercio, como el código del GATT, cada país tiene la posibilidad de adoptar ciertos controles y de determinar algunas reacciones de su legislación interna, cuando los intereses de sus nacionales se ven afectados por la falta de reciprocidad en la cobertura de esta clase de derechos.

En el específico caso de los Estados Unidos, es de observarse que la gravedad de la reacción de las sanciones jurídicas, que imponen a los países infractores, están

intimamente vinculadas al factor de los montos que se alcanzan por las pérdidas derivadas de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, tal como sucedió en el caso de Corea, que se comentaba en el párrafo anterior.

3. EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS. en octubre de 1984, el Congreso aprobó la renovación del sistema, poniendo especial énfasis en que los países beneficiarios debían contemplar el acceso a sus respectivos mercados de exportaciones norteamericanas, proteger los derechos de propiedad intelectual de los extranjeros y eliminar las prácticas comerciales distorsivas. Para el tema que nos ocupa la ley dice que hay que tener presente el grado en que el país beneficiario del sistema generalizado de preferencias proporciona medios adecuados y efectivos a los extranjeros para proteger, asegurar, ejercitar y hacer coercitivos los derechos exclusivos de la propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas y derechos de autor.

4. BASES DE LA ESTRATEGIA. La nueva política norteamericana en la materia está contenida en un documento del Representante Comercial de los Estados Unidos, fechado el 3 de abril de 1986. Parte de la base de que la protección de la propiedad intelectual tiene una importancia crítica para el mundo, ya que fomenta la creatividad, estimula el crecimiento económico, integra la capacidad de competencia y, para los países en vías de desarrollo, atrae inversiones y know-how.

Para obtener una mejor protección, la Administración norteamericana ha desarrollado un programa que incluye:

- Reforzar los actuales estándares nacionales e internacionales para la protección de la propiedad intelectual.
- Extender los actuales estándares a las nuevas fronteras tecnológicas.
- Estimular a sus socios comerciales a reforzar la legislación que protege la propiedad intelectual y las normas que permiten asegurar su cumplimiento.

En el mundo existen hoy muchos problemas, ya que varios países en forma persistente no ofrecen los medios para lograr una efectiva protección por las siguientes razones:

- Ausencia o ineficacia de la legislación. Muchos países no tienen en cuenta la legislación de la propiedad intelectual, otros no permiten la protección de determinados productos y si los procesos de fabricación, que en la práctica son inefectivos. También en materia de derechos de autor ofrecen protección limitada y no cubren nuevas áreas como el soft ware y la retransmisión por satélite. Otro obstáculo es la exigencia del uso de las marcas registradas como condición de mantenimiento del derecho, a pesar de que las políticas comerciales de esos países hacen impracticable ese uso.
- Debilidad en hacer valer la ley. Si bien en muchos casos hay buenas legislaciones, su cumplimiento o las penalidades son inadecuadas, especialmente en los campos de filmes, discos, tapes y soft ware.

- Stándares internacionales inadecuados. Sobre todo en el área de las patentes nos encontramos con plazos de vigencia demasiado cortos, requisitos de uso o licencias compulsivas que no ofrecen compensaciones adecuadas y a la vez se discrimina contra las nuevas tecnologías, como los chips, la biotecnología o el software.

En el caso específico de nuestro país, el aspecto que está más ligado a la falta de observancia eficaz de las disposiciones en materia de propiedad intelectual, se relaciona íntimamente con el aspecto que la investigación norteamericana señala como debilidad en hacer cumplir la ley.

Esta apreciación deriva del hecho de que en nuestro país las autoridades en años pasados, no han contado con los recursos o con la actitud necesaria para lograr que las normas en materia de propiedad intelectual e industrial sean altamente eficaces y se apliquen las sanciones procedentes por la violación de estos derechos.

Muchas de las limitaciones derivan, específicamente, de la imposibilidad de contar con los recursos materiales para lograr que la ley sea rápidamente aplicada.

Es un hecho conocido por todos que amplios sectores del Poder Ejecutivo, o del Judicial, no se cuenta con los elementos humanos indispensables para lograr una aplicación adecuada de la ley, derivada del tratamiento expedito de los procedimientos en

que se dirimen controversias por motivo de violación de derechos en materia de propiedad intelectual.

Frente a este panorama la Administración ha preparado el siguiente programa:

1. Iniciativas internacionales.

Acciones multilaterales. La Administración promoverá:

- Negociar en la Ronda del GATT de 1986 un acuerdo comercial que evite las prácticas comerciales distorsionantes, que resultan de una inadecuada protección de la propiedad intelectual, incorporando cláusulas que garanticen la aplicación de las mínimas protecciones actualmente contenidas en los tratados de propiedad intelectual. También incorporar organismos de arreglos aprovechando la capacidad técnica del GATT y de la OMPI.

- Adopción de un código del GATT contra la piratería.

- Mejorar la protección de la Convención de París y aprobar la incorporación de los Estados Unidos a la Convención de Berna.

- Mejorar la protección para las nuevas tecnologías.

- Oponerse a la paulatina erosión de las actuales normas.

- Negociar el establecimiento de una oficina de patentes multilateral o regional, a fin de tener un mejor nivel en la protección común de las patentes.

En relación al punto antes citado, cabe destacar la importancia que éste puede representar dentro del esquema general de los sistemas jurídicos que rigen en los diversos países. La

posibilidad de concentrar las gestiones y la cobertura de las patentes o de las marcas en una oficina regional, ha sido un aspecto que insistentemente los negociadores norteamericanos han tratado de infiltrar en los foros internacionales, alegando la incapacidad a falta de recursos en las oficinas nacionales para regular eficientemente estos derechos.

Sin embargo, este es uno de los puntos en donde toda negociación deberá estancarse, ya que vulnera principios generales de autodeterminación, que prácticamente todos los regimenes en el mundo entero observan.

El hecho de abandonar en beneficio de una administración regional, o en manos de otro estado, la tramitación de patentes o la obtención de registros de marcas, implica una renuncia que mermarla y afectaría gravemente el principio de soberanía en que se soporta todo Estado.

Por lo tanto, este es un aspecto que en lo personal consideramos como de imposible realización, y en el que sentimos las negociaciones internacionales no podrán prosperar, ya que se pone en juego valores de la más alta estima, en aras de una aparente insuficiencia para la administración de la justicia en un país.

2. Acciones bilaterales.

- Negociar bilateralmente la protección de la propiedad intelectual.

- Trabajar para que las actuales normas protectoras se cumplan efectivamente.

- Presentar protestas donde se produzcan perjuicios por falta de protección.

- Hacer un vigoroso uso de los instrumentos comerciales y otras leyes norteamericanas para obtener protección.

- Expandir programas de seminarios y cooperación técnica.

b) EL INFORME DE LA "TASK FORCE".

Las recomendaciones que acabamos de resumir son el resultado de un estudio realizado por la Task Force (7) (Grupo de tareas) sobre propiedad intelectual dirigido al Comité asesor del Presidente sobre negociaciones comerciales, hecho público en octubre de 1985. Este estudia la importancia de la innovación para el desarrollo del comercio internacional, así como la necesidad, vital, de recuperar los crecientes costos de ella.

. Los regímenes internacionales referentes a propiedad intelectual se originaron para promover el concepto de los derechos nacionales y subsiguientemente se requirió a los adherentes que concedieran ciertos derechos mínimos a los extranjeros. A pesar de ello las pérdidas por infracciones de marcas, patentes y copyright en el mundo han representado para los Estados Unidos en el año de 1982, una suma entre seis mil y ocho mil millones de dólares y 131.000 empleos, además de los problemas de salud y seguridad para los usuarios.

En este particular punto, el estudio destaca un estudio que es por demás relevante, consistente en el hecho de la merma que no sufren única y exclusivamente los titulares de derechos intelectuales por virtud de la piratería, sino también aquella que sufren directamente los consumidores debido a que adquieren productos falsificados.

Este asunto no ha sido demasiado abordado por la legislación en los últimos tiempos, ya que normalmente su tratamiento se orientaba sobre la óptica del titular que se ve afectado por virtud de la invasión de derechos. Sin embargo, es evidente que también el usuario es defraudado al recibir un producto cuya calidad y origen es diferente de aquel que pensó recibir.

Inclusive en el tema de los programas de cómputo, se presenta con mucha frecuencia el caso de programas y disquetes que son comercializados bajo signos de legalidad, aunque en realidad se trata de copias o reproducciones no autorizadas.

Esto trae como consecuencia que en ocasiones el usuario llegue inclusive a poner en riesgo su equipo, debido a los virus y otro tipo de bloqueos y protecciones de que gozan los programas auténticos.

La protección internacional en realidad sólo obliga a los signatarios a extender a los extranjeros una protección no menos favorable que la de sus nacionales, por lo que sí la

protección nacional es baja y no se extiende a nuevas tecnologías , como por ejemplo los chips, tampoco la reciben los extranjeros. Se agrega a esto que, incluso con protección legal aparentemente adecuada, en los hechos son inefectivas.

Por eso se trata de obtener un acercamiento de naturaleza comercial que evite estas distorsiones en el comercio internacional, entendiéndose que el marco del GATT es casi la única esperanza para lograr una acción multilateral efectiva. La complejidad y diversidad del tema requiere una estrategia, que para mayor efectividad, debe ser anunciada por el Presidente y su gabinete, reconociéndose que la protección internacional de la propiedad intelectual debe ser un objetivo primario para los Estados Unidos. Reconoce la novedad de un enfoque basado en el comercio, por lo que también es necesario crear un consenso de que el tema es de alta prioridad.

. Es muy importante destacar el hecho de que el estudio de la "Task Force" encuentre en el aspecto de la difusión uno de los obstáculos relevantes en el combate de las diversas formas de competencia desleal en el mundo.

Si bien es cierto que en prácticamente todos los países del mundo, existe el principio jurídico, y nuestra constitución no es la excepción, en el sentido de que la ley debe observarse sin importar o interesar si los gobernados ignoran dicha norma o no, lo cierto es que ese principio, como hemos ya comentado en esta tesis, debe entenderse en su exacto alcance.

Es evidente que contra la observancia de la ley no puede arguirse ignorancia, pero no menos cierto es que las instancias oficiales deben hacer todo lo que está dentro de las posibilidades, a efecto de que los gobernados conozcan y observen la ley vigente.

De hecho, en materias tan complejas como la de propiedad intelectual, no es raro que los agentes económicos violen la ley, debido al desconocimiento que tienen respecto de la normativa específica. La calificación de ser bienes inmateriales, otorga una regulación a los mismos, que es por demás compleja y difícil de entender para muchas de las personas que están en permanente contacto con el tráfico de este tipo de derechos.

En la medida en que las campañas puedan ser dirigidas hacia las personas que diariamente están en contacto con este tipo de bienes inmateriales, y en la medida en que el público consumidor se identifique con los principios básicos de la materia de propiedad intelectual, se observará como decrece el nivel de violaciones e infracciones a este tipo de protección legal.

Como se puede fácilmente apreciar de la lectura de las líneas anteriores, la política que en general los Estados Unidos de Norteamérica siguen en materia internacional, se extiende también a temas como el de propiedad intelectual.

Es sabido que nuestro vecino del norte ha abandonado desde hace mucho tiempo los caminos de la negociación con otros países por la vía de los "buenos oficios", y que ha pasado al terreno de los hechos con sanciones y si bien es cierto no están contempladas en ninguna legislación, suelen ser tan eficaces o más que si lo estuvieran.

Por lo visto, en los próximos años seremos expectadores de sanciones de esta naturaleza, impuestas a países que no se preocupen por proteger los intereses de las empresas norteamericanas en el área de la propiedad intelectual, las patentes y las marcas.

Todas estas medidas, desde luego, no hacen sino reforzar el hecho de la importancia que para los países industrializados significa hoy en día, la regulación de la propiedad intelectual en el mundo entero.

También deben aprovecharse otros programas del gobierno de los Estados Unidos, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) para que sus fondos se apliquen también a programas de entrenamiento en la materia y a la vez tratar de que esa agencia incorpore a sus negociaciones la protección de la propiedad intelectual dentro de un marco macroeconómico.

A todos esos efectos sugieren establecer un instituto de entrenamiento en materia de propiedad intelectual con la colaboración del sector privado, similar al programa en materia

de derechos de autor concluido con China con la colaboración de la Copyright Office.

c) EL "STICK APPROACH". La Task Force encara este punto de vista muy directamente, tal como el propio nombre del programa lo sugiere. Cree que hay que comenzar por aplicar vigorosamente la Sección 337 para los casos de importaciones a los Estados Unidos, de productos con infracción de marcas o patentes norteamericanas, sin perjuicio de encarar el problema en una forma global que permita identificar y relacionar las negociaciones teniendo en cuenta el panorama total de la propiedad intelectual, ya que, en este momento, el sector privado necesita urgentemente soluciones pragmáticas.

Informa que la vinculación de la posibilidad de acceso al mercado norteamericano con el mejoramiento en la defensa de los derechos de propiedad intelectual ya ha sido institucionalizada en el Sistema Generalizado de Preferencias y en las normas de la Sección 301 del Acta de Comercio y Tarifas de 1984, y hay que continuar en esta línea, agregando que, incluso, los directores norteamericanos del FMI, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, como por ejemplo el BID, tendrían que considerar la situación de la propiedad intelectual en un determinado país cuando se estudia un préstamo, a fin de determinar su voto.

Por último, agregan que la Tesorería también debería, cuando fuera apropiado, incluir la protección de la propiedad

intelectual como un elemento de los programas de refinanciamiento de las deudas externas.

d) EL ENFOQUE MULTILATERAL.

Se dirige en primer lugar a tratar de que el gobierno norteamericano haga todos los esfuerzos para que los Estados Unidos accedan a la Convención de Berna, tratando de superar el complejo proceso de aprobación en el Congreso, sobre todo en una materia que podría ser considerada de interés secundario por los legisladores.

Este enfoque enfatiza la importancia de la OMPI, recomendando que los Estados Unidos deberían estar siempre activamente presentes en sus foros, colaborando también financieramente con los programas de asistencia técnica y entrenamiento de esa organización internacional. La Task Force estima que toda esta estrategia debe desarrollarse conjuntamente con la creación de un consenso general que refleje la importancia que tiene la propiedad intelectual para el balance comercial de los Estados Unidos y en consecuencia para el conjunto de su economía.

Este consenso debe tratar de extenderse a los principales socios comerciales de los Estados Unidos, tratando de que colaboren con la incorporación de la temática en la ronda de negociaciones del GATT de 1986, con intervención de la mayoría de los países en vías de desarrollo, reconociendo que esto último puede resultar difícil de lograr.

d) ACTA DE MARCAS REGISTRADAS DE 1946 DE LOS ESTADOS UNIDOS.

En el presente apartado consideraré las disposiciones más relevantes que la legislación norteamericana de la materia contiene, en relación a los derechos de los nacionales de otros países, como una forma de introducción al tema de las importaciones paralelas, que será agotado en el último capítulo de esta tesis.

- TITULO VII. IMPORTACION PROHIBIDA DE BIENES PORTANDO MARCAS O NOMBRES VIOLATORIOS.

SEC. 42. Excepto como lo proveldo en la subsección (d) de la sección 526 del Acta de Tarifas de 1930, ningún artículo de mercancía importada que pueda copiar o simular el nombre de cualquier manufactura doméstica, o manufacturero o comerciante, o de cualquier manufacturero o comerciante localizado en un país extranjero que, por tratado, convención o ley, ofrece similares privilegios a los ciudadanos norteamericanos, o que pueda copiar o simular marcas registradas de acuerdo con las previsiones de esta Acta o pueda portar un nombre o marca calculada para inducir al público a creer que el artículo esté manufacturado en los Estados Unidos , o que esté manufacturado en un país extranjero o localidad diferente a la que realmente esté manufacturado, puede ser admitido para entrar en cualquier aduana de los Estados Unidos; a efecto de ayudar a los oficiales de las aduanas para afrontar esta prohibición, cualquier manufacturero doméstico o comerciante y cualquier manufacturero o comerciante

extranjero que esté suscrito bajo las previsiones de un tratado , convención, declaración o acuerdo entre los Estados Unidos y cualquier país extranjero suscrito a las ventajas ofrecidas a los ciudadanos norteamericanos respecto de marcas registradas o nombres comerciales, pueden solicitar su nombre y residencia y el nombre de la localidad en que los bienes estén manufacturados y una copia del certificado de registro de su marca registrada emitido de acuerdo con las previsiones de esta Acta, para ser grabados en libros que serán guardados para este propósito en el Departamento del Tesoro, bajo las regulaciones que el Secretario del Tesoro pueda prescribir, y pueda proporcionar al Departamento facsímiles de su nombre, el nombre de la localidad en donde los bienes sean manufacturados o de su marca registrada, y entonces el Secretario del Tesoro pueda realizar una o más copias del mismo para ser transmitidas a cada cobrador u otro oficial de aduana.

- TITULO VIII. FALSAS DESIGNACIONES DE ORIGEN Y DESCRIPCIONES PROHIBIDAS FALSAS.

MARCAS SIN REGISTRAR; FALSAS O ENGAÑOSAS DESCRIPCIONES Y REPRESENTACIONES.

SEC. 43. Cualquier persona en conexión con cualquier bien o servicio , o cualquier envase para bienes, utilizando en el comercio cualquier palabra, término, nombre o símbolo o cualquier combinación inclusive, o cualquier falsa designación de origen, falsa o engañosa descripción o representación, la cual.-

1. pueda causar confusión o error o engañar con la afiliación, conexión o asociación de esa persona con otra o respecto al origen, patrocinio o procedencia de los bienes, servicios o actividades comerciales por otra persona, o

2. en publicidad comercial o promoción o tergiversar la naturaleza, características, cualidades u origen de sus bienes, servicios o actividades comerciales, puede ser sujeto a una acción civil por cualquier persona que crea que él o ella es o pueda ser peligrosa por dicho acto.

- IMPORTACION DE BIENES VIOLATORIOS PROHIBIDOS.

Cualquier bien marcado o etiquetado en contravención a las previsiones de esta sección no serán importados dentro de los Estados Unidos o admitidos en ninguna aduana de los Estados Unidos. El propietario, importador o consignatario de los bienes rechazados en cualquier aduana bajo esta sección, podrán tener cualquier recurso por protesta o apelación otorgada por las leyes contributivas o puede tener el remedio otorgado por esta Acta en caso de bienes rechazados.

- TITULO IX. CONVENCIONES INTERNACIONALES.

REGISTROS DE MARCAS COMUNICADAS POR AGENCIAS INTERNACIONALES.

SEC. 42. El Jefe aduanal deberá conservar un registro de todas las marcas que se le comuniquen por Agencias Internacionales provistas por Convenciones para la protección de propiedad industrial, marcas registradas, comercio y nombres

comerciales y en represión de competencia desleal en que los Estados Unidos sea o pudiera ser parte y a través del pago de derechos requeridos por dichas convenciones o por esta Acta para establecer las marcas comunicadas por dicho registro.

Este registro deberá mostrar un facsímil de la marca o comercio o nombre comercial; el nombre, ciudadanía y dirección del registrante; el número, fecha y lugar del primer registro de la marca, incluyendo las fechas en cuya aplicación por dicho registro fue archivado y concedido y el término de dicho registro; una lista de los bienes y servicios a los que la marca se aplica como se muestra por el registro en el país de origen y tal otra información que pueda ser útil referente a la marca.

Este registro deberá ser continuación del registro proveído en la sección 1 del Acta de marzo 19, 1920.

- BENEFICIOS DEL ACTA DISPONIBLES PARA EXTRANJEROS NACIONALES RELATIVA A OBLIGACIONES DE TRATADOS.

Cualquier persona cuyo país de origen sea parte de cualquier convención o tratado relativo a marcas registradas, comercio o nombres comerciales, o la represión de la competencia desleal, en que los Estados Unidos también forma parte para extender derechos recíprocos a nacionales de los Estados Unidos por ley, deberán gozar de los beneficios de esta sección, bajo las condiciones incluso expresadas a la extensión necesaria para dar efecto a cualquier previsión de dicha convención, tratado ley recíproca, en adición a los derechos a los que cualquier

propietario de una marca de cualquier forma tiene adjudicados por esta Acta.

- REGISTRO PREVIO DE MARCA REQUERIDO EN EL PAIS DE ORIGEN A MENOS QUE SE USE UN ALEGATO COMERCIAL.

Ningún registro de una marca en los Estados Unidos por una persona descrita en la subsección (b) de esta sección deberá ser concesionado hasta que dicha marca sea registrada en el país de origen del aplicante, a menos que éste alegue su uso en el comercio.

Para propósitos de esta sección, el país de origen del solicitante es el país en donde tenga buena fe y un efectivo establecimiento comercial, o si no tiene tal en el país donde esté domiciliado, o si no tiene domicilio en ninguno de los países descritos en la subsección (b), el país de donde sea nacional.

- DERECHO DE PRIORIDAD BASADO EN APLICACION DE ORIGEN DEL PAIS.

Una aplicación para registro de una marca bajo la sección 1,3,4,23 o 44 (e) de esta Acta archivada por una persona descrita en la subsección (b) de esta sección que haya previamente archivado una aplicación para registro de la misma marca en uno de los países descritos en la subsección (b) será acordado con la misma fuerza y efecto como pudiera ser acordado a la misma aplicación si es archivado en los Estados Unidos en la misma fecha en que la aplicación fue primeramente archivado en dicho país extranjero:

Tomando en cuenta, que.-

1. la aplicación en los Estados Unidos es archivada dentro de seis meses de la fecha en que la aplicación fue primeramente archivada en el país extranjero.

2. la solicitud se conforma de acuerdo a lo practicado en los requerimientos de esta Acta, incluyendo una declaración de que el aplicante tiene buena intención de usar la marca en el comercio.

3. los derechos adquiridos por terceras partes antes de la fecha en que se llene la primera aplicación en el país extranjero no será afectado por el registro obtenido en una aplicación archivada bajo esta subsección (d).

4. nada en esta subsección (d) dará derecho al propietario de un registro concedido bajo esta sección para demandar por actos cometidos antes de la fecha en que la marca fue registrada en este país, a menos que la marca esté basada en uso de comercio.

De tal forma y sujeto a las mismas condiciones y requerimientos, el derecho otorgado en esta sección deberá estar basado en una subsecuente solicitud regularmente archivada en el mismo país extranjero, en vez de la primera solicitud extranjera archivada: a menos que:

que cualquier aplicación extranjera archivada primero aquellas solicitudes subsecuentes han sido retiradas, abandonadas o desechadas, sin que hayan sido colocadas a una inspección pública y sin dejar ningunos derechos y que no hayan servido o puedan servir como base para declarar un derecho o prioridad.

- REGISTRO DE MARCAS DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN EL PAIS DE ORIGEN.

Una marca debidamente registrada en el país de origen del solicitante extranjero debe registrarse en el principal se elige, de cualquier forma en el registro suplementario incluso dispuesto.

La solicitud deberá estar acompañada de un certificado o copia certificada del registro en el país de origen del solicitante. La solicitud deberá señalar la buena intención del solicitante para usar la marca en el comercio, pero su utilización no será requerida antes del registro.

- REGISTRO INDEPENDIENTE DEL REGISTRO EN EL PAIS DE ORIGEN

El registro de una marca bajo las previsiones de las subsecciones (c), (d) y (e) de esta sección hecho por una persona descrita en la subsección (b) debe ser independiente del registro en el país de origen y la duración, validez o transferencia de dicha marca a los Estados Unidos debe estar sujeta a las previsiones de esta Acta

- NOMBRES DE COMERCIO O COMERCIALES DE NACIONALES EXTRANJEROS PROTEGIDOS.

Los nombres de comercio o comerciales de personas descritas en la subsección (b) de esta sección serán protegidas sin obligación de llenar o registrar formen o no parte de marcas.

- PROTECCION DE NACIONALES EXTRANJEROS DE COMPETENCIA DESLEAL.

Cualquier persona designada en la subsección (b) de esta sección con derecho a los beneficios y sujeto a las previsiones de esta Acta deberá conceder una efectiva protección contra la competencia desleal y los remedios dispuestos aquí por la violación de marcas deberán estar disponibles tanto como para que puedan ser apropiados en actos represivos de competencia desleal.

- CIUDADANOS Y NACIONALES PARA TENER LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS NACIONALES EXTRANJEROS.

Los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos deberán tener los mismos beneficios otorgados por esta sección a personas descrita en la subsección (b) de esta sección.

- ARTICULO DE LA REVISTA TRADEMARK WORLD. ABRIL, 1990.

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE E.U.A. Y CANADA.

Japón no es el más grande socio comercial de E.U.A., lo es Canadá. El Acuerdo de Libre Comercio del 1o. de enero de 1989 entre E.U.A y Canadá crea la más grande zona libre entre dos países con una población homogénea de aproximadamente 275 millones.

Este mercado representa un gran atractivo y un consumidor lucrativo para aquellos deseosos de proteger sus marcas comerciales en ambos países. Desde esta apertura el comercio en la frontera ha crecido un 7% sobre los tres años anteriores.

Las marcas registradas son usadas para identificar casi todos los artículos circulando en y entre Canadá y E.U.A. Estas marcas son el corazón de los programas de extensión de la mayoría de las plantas.

Algunos comercializadores en ambos países han entendido la importancia de proteger sus marcas en ambos países. El advenimiento del libre comercio ha despertado y enfocado la atención de la entera comunidad internacional, de la importancia de las marcas registradas y otras propiedades intelectuales para protegerse efectivamente en el competitivo mercado norteamericano.

De la misma forma los respectivos gobiernos han efectuado recientes cambios en la legislación de la propiedad intelectual dictando un creciente reconocimiento de la importancia de una fuerte legislación de la propiedad intelectual como un crítico componente de cualquier moderna estrategia económica de países industrializados.

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) debe proveer asimismo, un fuerte ímpetu para aquellos propietarios de marcas de otros países para protegerlas en E.U.A. y Canadá.

Para aquellos no familiarizados con el ALC, damos un resumen de los puntos importantes:

Como punto preliminar es importante darse cuenta de que el libre comercio ya existía entre ambos países, previo al fo. de

enero de 1989; casi el 80% del comercio entre los dos países ya estaba libre de derechos y tarifas.

El ALC reduce en forma programada las barreras permanentes de comercio en ambos, artículos y servicios y progresivamente libera empleo y oportunidades de inversión.

La creación de la zona de libre comercio norteamericana refleja la tendencia hacia economías de escala que es característica de la comunidad europea, pero sin el nivel de integración que es la meta de la comunidad.

La importancia del tema que trata el artículo relativo al régimen de las marcas dentro del Tratado de Libre Comercio vigente entre Estados Unidos y Canadá tiene una importancia trascendental para los fines de este trabajo, ya que sugiere el perfil que estas naciones han diseñado o pretenden hacer extensivo en el caso de la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio en el que participara nuestro país.

El problema central que en este artículo se trata, es el relativo a la determinación del papel de las marcas en los momentos en que son eliminadas las barreras arancelarias, y consecuentemente el intercambio de mercancías se vuelve permanente.

En el pasado, mientras se observaron conductas proteccionistas entre los gobiernos de estos países, el costo incrementado que las mercancías tenían que cubrir por concepto de

impuestos, hacia que el intercambio fuese únicamente esporádico y que los problemas relativos a marcas, si se presentaban, fuesen resueltos en forma casuística.

De hecho, en el pasado se recurría normalmente a la figura de una licencia, es decir, a conceder el derecho de fabricar y aplicar una marca a otra empresa situada en el territorio del país extranjero, con el objeto de evitar el pago de impuestos que significaba el tránsito de la mercancía original hacia el país receptor.

Esa tendencia se ha modificado notablemente y lo que se observa en la actualidad es el incremento de contratos de distribución exclusiva, de representación, de agencias o de simples comisionistas, cuya función es la de colocar los productos originales en el país receptor, de tal manera que se produce el tránsito de la mercancía con la marca ya aplicada desde el momento de su fabricación o aplicación.

Todo ello ha conducido a los problemas denominados y conocidos en forma genérica como "importaciones paralelas", de las que se ha hablado ampliamente en este trabajo cuando se ha realizado un análisis de la normativa que la Ley mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha establecido para el efecto.

Lo que resalta por tener interés considerable dentro del

contexto del Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Canadá relativo a la propiedad intelectual, es el hecho de que ambos países cambiando la tendencia que mundialmente se ha observado al respecto, han incluido algunas disposiciones de carácter bilateral sobre la materia, yendo más allá de lo que algunos instrumentos internacionales normalmente han contemplado sobre el tema.

De hecho, los aspectos meramente jurídicos tratados en el Convenio de París y en algunas otras convenciones internacionales que incluyen la compra venta de mercaderías, son desbordados por disposiciones de alto contenido comercial, intentan dar solución a los problemas específicos relacionados no solamente con la cuestión de marcas, sino también con las cuestiones relativas a patentes, y especialmente con los problemas que a últimas fechas se han presentado, cada vez en mayor medida en el campo de los derechos de autor, específicamente en el caso de los programas de cómputo y de los videocassetes.

De hecho, muchos especialistas consideran que la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, refleja ya concesiones indiscutibles a la posición norteamericana en materia de propiedad industrial, en áreas específicas como la patentabilidad, en donde la posibilidad de proteger inventos se amplió considerablemente en especial a las áreas farmacológicas, y en figuras tales como el modelo de utilidad, y en el régimen de las nulidades de marca, en donde se observa una

tendencia a hacer prevalecer los intereses legítimos de titulares extranjeros, cuando se encuentran en conflicto con intereses de registrantes mexicanos.

- TARIFAS.

Las tarifas remanentes serán eliminadas en cualquiera de las siguientes formas:

1. inmediatamente el 1o. de enero de 1989.
2. en cinco etapas iguales hasta el 1o. de enero de 1993.
3. en diez etapas iguales hasta el 1o. de enero de 1998.

La primera ronda de reducción de tarifas empezó el 1o. de enero de 1989. Alrededor del 15% del 20% remanente de los artículos negociados entre ambos quedó libre de derechos de importación, incluyendo los siguientes artículos: computadoras, máquinas vendedoras y sus partes, motocicletas, pieles, whisky, skis y patines.

Para el 1o. de enero de 1993 las tarifas serán retiradas en cinco etapas, en pinturas y productos de papel, mobiliario, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y algunas carnes.

Las tarifas serán completamente retiradas en reses, textiles, acero, aparatos eléctricos y botes, para el 1o. de enero de 1998.

Aquellos negocios afectados por la reducción o por la eliminación de tarifas tendrán que hacer los ajustes necesarios

para sobrevivir en la zona de comercio libre. Los beneficios de economías de escala dentro de norteamérica, a su vez contribuirá a la competitividad mundial. Aun aquellas industrias predestinadas al colapso en este nuevo mercado, han desarrollado planes de supervivencia.

- LIBRE COMERCIO EN SERVICIOS.

La entrada temporal a negociantes de un país para trabajar en el otro en cualquier empresa o actividad conectada con el libre comercio.

Tales personas estarán exentas de cualquier procedimiento previo de aprobación, certificación o requerimientos inmigratorios, y pueden permanecer tanto como el proyecto o la empresa dure; por supuesto, sin la intención de establecer residencia permanente.

- INVERSIONES.

El ALC permite la inversión prácticamente sin límite en los respectivos países. Permite a bancos e instituciones financieras de un país intervenir en otro.

Los niveles del dólar en los cuales el gobierno canadiense a través de "Inversiones Canadá", puede revisar directa o indirectamente las inversiones por americanos y crecerá hasta 1992.

Interesantemente, las inversiones canadienses en E.U.A. crecieron un 10% anual en la última década. En el mismo periodo de tiempo, las inversiones directas de E.U.A. en Canadá cayeron.

- REGLAS DE ORIGEN PARA LOS ARTICULOS.

A fin de calificar para el tratamiento del área de libre comercio, los artículos necesitan ser totalmente producidos ya sea en Canadá o en E.U.A. o en ambos, o si incorporan componentes o materia prima del exterior, los artículos deben ser lo suficientemente procesados en cualquiera de estos países para ser colocados bajo una tarifa diferente de la que seña para los materiales importados originalmente.

Algunos artículos serán requeridos también para incurrir en un cierto porcentaje de costos de fabricación en uno o ambos países para poder calificar para este tratamiento para un cierto número de industrias; ejemplo, químicas, calzado, maquinaria, electrónica, autos.

Esta regla es complementada por un 50% de impuesto de costos de producción para asegurar que el beneficio del tratamiento tarifario de la ALC corresponderá a productores canadienses o americanos.

Las reglas de origen del ALC han sido especialmente diseñadas para prevenir a los artículos que han sido procesados en el exterior, de calificar para el tratamiento preferencial del ALC.

Bajo la ley común, corresponde a los exportadores hacer una declaración en el certificado de origen sobre el origen de los artículos.

Este certificado de origen es certificado entonces por los oficiales de aduanas antes de la exportación. El no proveer la documentación descalifica los artículos bajo el ALC.

Este acuerdo contiene provisiones para consulta y revisión de las salvaguardas para prevenir la contravención de las reglas de origen. Sin embargo, un cuidadoso estudio de estas reglas puede revelar oportunidades para fabricantes no sólo de estos países, sino del exterior para que saquen provecho del ALC.

- MARCAS REGISTRADAS.

Tan importante es lo que hace el ALC como lo que no hace. Para aquellos interesados en mercader en el expansivo mercado norteamericano, es crítico darse cuenta que el ALC no cambió las legislaciones en relación a la propiedad intelectual.

Canadá y E.U.A. fueron incapaces de estar de acuerdo en cualquier armonización significativa de las leyes de la propiedad intelectual durante las negociaciones del ALC. Sin embargo las negociaciones del ALC en conjunto con los esfuerzos del GATT, causaron una revisión de la efectividad de la legislación sobre la propiedad intelectual en Canadá y E.U.A.

Ya que la armonización de esta legislación no se logró durante las negociaciones, es necesario registrar marcas en ambos países para asegurar máxima protección de sus derechos para los productos en ambos países.

Adicionalmente, provisiones de "intención de usar" se refuerzan en las leyes de marcas en ambos países con posterior énfasis de la importancia de buscar temprana protección de las marcas.

Si se registra la marca en un país y no en el otro, se puede encontrar que los artículos no pueden circular al otro país bajo la misma marca. Esto previene de beneficiarse del libre movimiento de artículos que el ALC ha diseñado incrementar por la sistemática reducción o eliminación de barreras arancelarias entre ambos países.

Los hombres de negocios y sus abogados en ambos países, han visto la importancia de registrar sus marcas en sus países como defensa contra el flujo de artículos del otro país bajo la misma marca o muy similar.

Muchas empresas, pequeñas, pero exitosas, se han confiado en el pasado de la protección local de sus marcas a través del uso prolongado o del registro local. Esta mentalidad cerrada puede no ser una protección adecuada bajo el ALC ya que más marcas registradas en asociación con artículos y servicios circulan entre jurisdicciones.

Consecuentemente más negocios entre ambos países se han dado cuenta del invaluable valor de escoger y proteger una marca protegible en ambos países, y por lo tanto hacen investigaciones en los dos. Importantes compañías de E.U.A. Y Canadá, con sus marcas han seguido esta práctica en una base internacional más amplia.

Ahora todos los negocios en norteamérica, usando marcas registradas, particularmente aquellos que desean comerciar en ambos países, deben seguir esta idea, dando la significativa cantidad de publicidad a través de las fronteras, los negocios con marcas uniformes son capaces de maximar sus fronteras y su publicidad para el mercado norteamericano.

Para dueños de marcas extranjeras, el mismo consejo es válido; tales dueños deben darse cuenta que hay costumbres y reglas que pueden prohibir a sus artículos ir de un país a otro, si éstos llevan una marca confundible con otra ya protegida en tal jurisdicción.

Por lo tanto, una importante consecuencia del ALC es aumentar la necesidad de asegurar que las marcas registradas lo estén en ambos países para beneficiarse totalmente de la circulación de artículos libres de impuestos.

Recomendamos que todos los propietarios de marcas en Canadá, y E.U.A. por aquellos interesados en el mercado norteamericano, busquen consejo competente sobre marcas

registradas en cada país, para asegurar que sus marcas estén apropiadamente protegidas de acuerdo a la leyes pertinentes de cada país.

El ALC es sólo una parte de la creciente tendencia global hacia el comercio internacional entre blocks comerciales internacionales.

Las marcas registradas son un elemento integral e importante en el comercio internacional. La importancia de la protección, a través del registro, no puede ser sobrenfatizada por todos aquellos que desean maximizar las oportunidades para un comercio más libre en norteamérica y otros sitios.

Dada la importancia y costo de la publicidad en el amplio mercado norteamericano, una adecuada protección a las marcas registradas debe ser prioritario. Después de todo en casi toda publicidad, es real que las marcas registradas son frente y centro (8).

CAPITULO IV

CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA PROBLEMÁTICA DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS

Desde que en el primer capítulo de esta tesis analizamos los cambios que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial introdujo, mencionábamos que uno de los de mayor trascendencia residía en la nueva regulación del fenómeno de las "importaciones paralelas".

Asimismo, al tratar el tema de la discusión del nuevo esquema de la propiedad industrial en el GATT, y el relativo a las estrategias de los estados Unidos de Norteamérica, el tema de las importaciones paralelas apareció repetidamente, por que sin lugar a dudas ocupa, en este momento, el lugar preponderante cuando se pretende pensar en el esquema internacional en esta materia.

Por lo anterior, he considerado indispensable incluir un capítulo final dedicado íntegramente a este asunto, ya que el mismo, de cierto modo, concentra gran parte de la atención, y de la forma en que sea regulado y resuelto dependerá, en gran medida, la regulación futura de la propiedad industrial.

a) Introducción

El tema de más actualidad en el panorama nacional es el relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC), propuesto entre Estados Unidos, México y Canadá. Entre los temas principales de la agenda de conversaciones, ha destacado el que se refiere a la propiedad intelectual.

Este es un síntoma inequívoco de la importancia que estas materias han cobrado en los últimos tiempos en el mundo entero, como resultado del fenómeno de la globalización de los mercados.

Los cambios que en todos los países se están operando en las legislaciones de propiedad intelectual, acusan los efectos de las modificaciones que la dinámica de la realidad exige, convirtiéndola en una materia en que la actualización es una de las constantes que la definen.

De hecho, nuestro país ha sido uno de los más activos en la adopción de cambios en los últimos tiempos. Apenas el 27 de Junio de 1991, la Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada, surgiendo la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En la misma línea, la Ley Federal de Derechos de Autor, estatuto regulador de la propiedad intelectual en nuestro país, sufrió importantes modificaciones el pasado mes de julio de 1991.

En este orden de ideas, todos los temas relativos a la propiedad intelectual, han cobrado un auge inusitado en los últimos tiempos, y en especial, los relativos a aspectos que tienen connotación internacional, es decir, aquellos en que de una u otra manera se involucran intereses de empresas extranjeras.

La propiedad intelectual es actualmente una de las constantes que reiteradamente se invocan como presupuesto de cualquier relación comercial internacional. La historia demuestra que no existe ninguna empresa líder que no fundamente gran parte de su existencia y desarrollo en la posesión de derechos exclusivos superiores a los de su competencia.

b) Consideraciones en torno a la regulación de las importaciones paralelas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

- Antecedentes

El único antecedente directo que sobre este tema es posible referir, se remonta al año de 1987, en que el Ejecutivo promulgó un decreto, que posteriormente fue recogido en el Reglamento de Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial el 30 de agosto de 1988, que en su artículo 88 estableció lo siguiente:

Art. 74.- "Las marcas registradas en México, sean de origen nacional o extranjero, serán objeto de protección en los términos del registro de las mismas.

Quando se pretenda importar por un tercero mercancía que ostente cualquiera de dichas marcas, los titulares o usuarios autorizados de las mismas podrán solicitar, cuando tengan motivo suficiente para ello, que previa a la operación de importación se verifique, en la aduana en que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca que ostente. Si para dicha verificación se requiere un lapso mayor de tres días hábiles, no se permitirá la internación de la mercancía si quien solicitó la verificación de la legitimidad de la marca

otorga fianza para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionaren al importador por la demora en la importación.

En ningún caso se detendrá la importación, ni se sujetará la operación respectiva a la investigación sobre la legitimidad de la marca, si la mercancía viene amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítimo, siempre y cuando en ese país se conceda el mismo tratamiento a la mercancía de origen nacional.

La Secretaría, con la participación de las demás autoridades competentes expedirá el instructivo para la aplicación de lo dispuesto en este artículo".

Cabe mencionar, en relación a este precepto, que por virtud de no haberse expedido el instructivo correspondiente, y por varios obstáculos relativos a su instrumentación, fueron muy aislados los casos en que se pudo llevar a la práctica, y consecuentemente no ha sido posible establecer los criterios de alcance e interpretación que la práctica normalmente proporciona.

Por su parte, el decreto promulgado por el Ejecutivo con fecha 17 de marzo de 1987, en sus dos artículos estableció lo siguiente:

Art. 1.- " Se prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México.

Las personas físicas o morales que deseen realizar importaciones de mercancías amparadas por marcas registradas en México, sólo podrán hacerlo previa comprobación, ante la aduana correspondiente, de que el uso de las marcas que ostente dichas mercancías es legítimo."

Art. 2.- " Se presume que es legitimo el uso de una marca en los siguientes casos:

1. Cuando la marca sea propia de la persona que pretende efectuar la importación o esta tiene derecho a su uso por ser licenciataria;

2. Cuando el importador actúa en representación del titular o licenciataria de la marca que ostenten las mercancías;

3. Cuando el exportador extranjero es titular o licenciataria de la marca que ostenta la mercancía que se pretende importar;

4. Cuando el titular o licenciataria de la marca y el importador constituyen empresa matriz y subsidiaria, respectivamente;

5. Cuando se trate de mercancías que de conformidad con los artículos 46 fracción IV de la Ley Aduanera y 107 de su reglamento, integran el equipaje de los pasajeros en viajes internacionales.

En todos los casos mencionados no se requerirá que el importador acredite el uso legitimo de la marca que ostente la mercancía a importar, pero sí debe demostrar que se encuentra en cualquiera de dichos casos."

La diferencia que se apreciaba entre el decreto antes transcrito y el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, estriba en el hecho de que el decreto no

aclara si la legitimidad en el empleo de la marca debe analizarse respecto de marcas registradas en el país exportador o en México, mientras que el artículo 74 determina que en ningún caso se detendrá la importación, si la mercancía viene amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítimo, lo que transfiere el peso específico en la determinación de la "legitimidad en el uso de la marca", al criterio de considerar la legalidad de la marca en el país exportador.

c) Comentarios sobre la regulación de las importaciones paralelas en la LEFOPPI.

- Situación actual.

Como ya mencionamos, dentro de los nuevos aspectos regulados por la LEFOPPI, llama la atención, por su importancia y actualidad, el supuesto incluido en la fracción II del artículo 92, que textualmente establece lo siguiente:

Artículo 92.- "El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendido en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta Ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley."

El precepto antes transcrito constituye una de las modalidades adoptadas por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que sin duda ha sido considerada como el aspecto más polémico de todos los que introdujo este nuevo ordenamiento.

Es importante conocer el texto original de este supuesto, tal como aparecía en el primer proyecto, que textualmente establecía lo siguiente:

Art. 91. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido ilícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Quedan comprendidos en esta disposición los productos importados por cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, cuando hubieren sido introducidos en el comercio del país extranjero por el titular de la marca en aquél país o por la persona a quien le hubiere concedido licencia. En caso de que, en el país extranjero, la marca del producto en cuestión no estuviere registrada, el titular de la marca registrada en México tendrá el derecho de impedir al tercero la importación únicamente en el caso de que este aplicando la marca a un producto de fabricación nacional."

En relación a las diferencias que manifiestan ambos textos, existen importantes implicaciones, que destacaremos cuando tratemos de precisar la interpretación de este supuesto y,

específicamente, lo que en el contexto del mismo debe entenderse por "productos lícitamente introducidos al comercio".

Dicho precepto representa el planteamiento que el legislador mexicano considera viable para resolver el problema que internacionalmente ha sido conocido como la problemática de las "importaciones paralelas" o del "agotamiento de derechos".

Cabe mencionar que, en materia de patentes, existe un precepto equivalente, contenido en la fracción II del artículo 22 de la LEFOPPI, que establece lo siguiente:

Art. 22.- "El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

Fracc. II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio.

El fenómeno de las importaciones paralelas, se ha presentado a raíz de la apertura comercial y de la globalización de mercados que en el mundo se ha gestado, y desde luego se prevé se siga presentado en mayor medida en los próximos años.

En la época en que los mercados se comportaban sobre bases proteccionistas, es decir, cuando las barreras arancelarias significaban un obstáculo prácticamente insalvable para mercancías producidas fuera de las fronteras de un determinado país, el problema de las importaciones paralelas se presentaba sólo esporádicamente.

Sin embargo, con la baja de las barreras arancelarias o incluso con su eliminación, el libre tránsito de las mercancías de un país a otro se ha convertido en un fenómeno creciente y constante, dando lugar, en materia de propiedad industrial, al ya mencionado asunto de las importaciones paralelas.

Se ha definido a la importación paralela, como aquella que se da bajo el presupuesto de la existencia de productos auténticos, genuinos o legítimos, que son importados a un país cuando existe, en el propio país, un titular, original o derivado, diferente de los derechos de propiedad industrial involucrados.

Mucho se ha especulado y se ha escrito sobre la circunstancia de que una competencia de este tipo debe ser totalmente permitida por la ley, ya que no existe la violación de ningún derecho de propiedad intelectual, ni de derechos de otro tipo, y que por tanto la reclamación que el distribuidor autorizado o el licenciataria pueden enderezar contra la empresa del extranjero, debe simplemente realizarse sobre la base del incumplimiento del contrato que puede significar el hecho de que la propia empresa extranjera facilite o promueva la venta de productos que finalmente van a traducirse en una invasión del territorio exclusivo reservado en favor del licenciataria o distribuidor exclusivo.

Esta argumentación parte de la base de que no existe uso ilegal de marca o patente, cuando la marca esté distinguiendo un producto genuino que es, precisamente, el que fabrica o ha permitido fabricar el titular de dicha marca registrada o titular de la patente.

A nivel mundial, la tendencia es precisamente la consistente en desvirtuar o eliminar el concepto de distribuidores exclusivos, ya que se presta a una serie de distorsiones del fenómeno de la distribución comercial, que están provocando conflictos en la regulación de la compraventa internacional.

Normalmente, las empresas extranjeras o empresas transnacionales, que son generadoras a gran escala de productos de alto consumo internacional, hacen uso del argumento consistente en el hecho de que ellos no pueden responder del destino que en un determinado momento puedan tener las mercancías que producen, ya que la red de distribución de las mismas y los propios términos comerciales de su compraventa, impiden preservar sin invasiones los territorios que ellos previamente han asignado como de distribución exclusiva.

Muchas de estas empresas funcionan normalmente a través de subdistribuidores, establecidos en diferentes partes del mundo, por lo que es evidente la procedencia de su argumento en el sentido de que no pueden controlar lo que es una operación

legítima de comercio, consistente en que una persona acuda ante dichos distribuidores y solicite le sean vendidos determinados lotes o número de unidades de las mercancías, que finalmente el comprador puede remitir a cualquier territorio, en el que previamente pudiera haberse constituido una licencia exclusiva.

Por lo anterior, la propia reclamación que el distribuidor pueda, en cierto momento, entablar o enderezar en contra de la casa matriz, carece de fundamento, por virtud de que la dinámica propia del tráfico mercantil, justifica que ciertas mercancías auténticas puedan invadir territorios exclusivos.

Sin embargo, el precepto incluido por el legislador como fracciones II, respectivamente, de los artículos 22 y 92 de la nueva Ley, ha sido blanco de críticas por parte de los especialistas en la materia, que encuentran en esta disposición una fuente de inseguridad jurídica y un motivo de complejos litigios que a futuro se centrarán en la intrincada interpretación de los mismos.

Básicamente las críticas se dirigen en el sentido de que la hipótesis antes referida puede traducirse, sin lugar a dudas, en un parapeto o escudo para ciertas conductas de competencia desleal.

Especialmente nos referimos al caso de marcas registradas en México, en aquellos casos en que por ejemplo, una compañía registre la misma marca en algún otro país del mundo,

desde el cual importe los mismos productos que los amparados por la marca legítima registrada en México, o los amparados por una patente.

Es evidente que en un caso como el que se relata, existe competencia desleal por parte del importador, desde el momento en que se está aprovechando del beneficio de la ley, relativo a importaciones paralelas, para ingresar al país mercancías con la marca debidamente registrada en México, valiéndose para ello de un registro obtenido en otro país del mundo, que por no resultar de interés para la empresa mexicana no fue debidamente cubierto a través del registro de la marca.

Como es fácil apreciar, el elemento básico en el intento por esclarecer el alcance de estas disposiciones, estriba en el concepto de "mercancía lícitamente introducidas al comercio", el cual suele ser tan ambiguo como el texto completo del texto legal que regula este fenómeno.

En mi opinión, a dicha expresión no es dable otorgar un alcance que desborde el campo de la propiedad industrial. Es decir, la "licitud" debe establecerse en función de las disposiciones de esta materia, y no corresponder a estimaciones relativas a la calidad del producto, o sobre el régimen de la empresa productora o la violación de leyes fiscales.

Siendo así, podemos apuntar el criterio de que la licitud se analiza en función de si la mercancía es violatoria

de derechos de propiedad industrial en el país en el que es puesta en circulación, criterio que introduce una distorsión notable en el sistema de la propiedad industrial, al restar efectividad a los derechos de patentes y marcas concedidos por un Estado; para ser efectivos en su territorio.

d) Casos específicos en desafío la regulación de importaciones paralelas.

Desde luego, los ejemplos aquí reseñados son de carácter especulativo, sin embargo, estoy cierto que la realidad será mucho más prolífica y caprichosa que el que escribe, planteando problemáticas de mayor complejidad y bajo un espectro mucho más amplio.

CASO 1. EL TITULAR DEL REGISTRO DE MARCA ES UN MEXICANO, MIENTRAS QUE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS PROVIENEN DEL TITULAR DE LA MISMA MARCA EN EL EXTRANJERO.

En este supuesto, es de preverse que la solución deba ser favorable al tercero importador, operando en su favor el beneficio legal, siempre que el registro de la marca del extranjero sea anterior al registro mexicano.

Sin embargo, si se diera el caso de que el registro mexicano ostente una fecha legal anterior a la del registro extranjero, es evidente que debe prevalecer el nacional, impidiéndose el ingreso a nuestro territorio de las mercancías que ostentan dicha marca.

Este es el criterio que se supone debe prevalecer para aquéllos casos en que se obtenga un registro en el extranjero de una marca mexicana, para pretender introducir, al amparo del mismo, mercancías que evidentemente no pueden ser calificadas como auténticas.

CASO 2. EL TITULAR DE LA MARCA EN MÉXICO ES LA MISMA EMPRESA A LA QUE SE COMPRAN LOS PRODUCTOS EN EL EXTRANJERO, PERO EXISTE UN DISTRIBUIDOR O LICENCIATARIO EXCLUSIVO EN NUESTRO PAÍS.

Debe suponerse que el espíritu que inspiró la inclusión de estos supuestos, encuentra su origen en la intención del legislador de facilitar el libre comercio en supuestos como el reseñado.

En este caso, me queda claro que el beneficio del supuesto legal debe operar en favor del importador, toda vez que no queda duda sobre la autenticidad del producto, y en caso de que se esté violando el territorio exclusivo del distribuidor o licenciataria, su reclamación debe seguirse en vía civil en contra de la empresa que puso en circulación los bienes con destino a nuestro país.

Una variante en relación a esta hipótesis, es el cuestionamiento relativo a si los bienes fueron vendidos al importador sabiendo que el destino de los productos era México, o bien si dichos bienes fueron adquiridos de un intermediario, quien no tiene obligación alguna de verificar el destino final de las mercancías.

CASO 3. LOS BIENES SON INTRODUCIDOS A NUESTRO PAIS CONTRARIANDO AL TITULAR DE LA MARCA EN MEXICO (EL CUAL ES DE ORIGEN EXTRANJERO), CUANDO EXISTE DISPUTA Y DUDA SOBRE LA TITULARIDAD DE LA MARCA EN DISTINTOS PAISES, SUPONIENDO QUE LOS BIENES SE ADQUIRIERON DE LA EMPRESA QUE SOSTIENE EL LITIGIO CON LA APARENTE TITULAR.

No es en caso extraño que ciertas marcas sean motivo de enconadas disputas a nivel internacional entre empresas competidoras, las cuales, en cada país, sostienen complejos litigios que, las más de las veces, dan lugar a soluciones diferentes.

Es evidente que en estos casos no existe forma de determinar cuando se trata de mercancías "lícitamente introducidas al comercio", por lo que la aplicación de la normativa nacional resulta impredecible. Huelga establecer que nuestras limitaciones jurisdiccionales impiden realizar pronunciamiento alguno respecto de conflictos que corresponden a jurisdicciones de otros países.

CASO 4. EL TITULAR DE LA MARCA EN MEXICO ES UNA EMPRESA NACIONAL, POR VIRTUD DE UNA CESION DE DERECHOS OCURRIDA EN EL PASADO, Y LOS BIENES IMPORTADOS PROVIENEN DE LA EMPRESA DEL TITULAR DEL REGISTRO DE LA MARCA EN EL EXTRANJERO.

Existen muchos casos en que, por razones de mercado, asociación u otras, los derechos de una importante marca son cedidos en definitiva a una empresa mexicana. Muchas veces esta situación obedece a la venta de la negociación en nuestro país.

Si un tercero importa mercancías ostentando dicha marca, es obvio que viola los derechos territoriales de

exclusividad que el registro confiere a su legítimo titular. Es también definitivo que los bienes importados son genuinos y han sido lícitamente introducidos al comercio, por lo que, a pesar de ello, la solución debe consistir en impedir la introducción de los bienes, lo que nuevamente demuestra la inoperancia de la regla contenida en la fracción II del artículo 92 de la LEFOPPI.

CASO 5. LOS ARTICULOS SON INTRODUCIDOS A NUESTRO PAIS POR EL QUE ES LICENCIATARIO EN OTRO TERRITORIO, EXISTIENDO EN MEXICO OTRO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO O LICENCIATARIO.

Como en este supuesto no existiría duda alguna en relación a la legitimidad de los productos, el conflicto debe trasladarse al campo civilista, debiéndose concluir que no existe violación de los derechos de propiedad industrial.

Sin embargo, cabe cuestionarse nuevamente sobre la "introducción lícita" de los productos, cuando en los mismos consta la leyenda de que son para venta en una circunscripción específica.

CASO 6. LOS BIENES SON IMPORTADOS CUANDO EL TITULAR DE LA MARCA LOS HA DESCALIFICADO COMO AUTENTICOS, A PESAR DE ESTAR ELABORADOS POR SU MAQUILADOR.

Sucede con frecuencia que exista un comercio irregular de mercancías que son puestas en circulación por el maquilador de los productos auténticos, sea por tratarse de excedentes o bien por tratarse de productos con alguna imperfección.

En principio, tales productos se supone deben ser tildados de "no auténticos", por estar introducidos al comercio sin la autorización del titular de la marca. Sin embargo, técnicamente suele ocurrir que los productos sean exactamente iguales, por lo que tampoco se pueden calificar como "falsificados".

CASO 7. EL TITULAR DE UN REGISTRO EN MEXICO ES VISIBLEMENTE DIVERSO DEL QUE LO ES A NIVEL INTERNACIONAL, AUNQUE LA LEGALIDAD DE SU REGISTRO NO HA SIDO CUESTIONADA.

Puede suceder que el tercero importador suministre elementos que demuestren que a nivel internacional el titular de la marca es una corporación diversa de la empresa mexicana que pretende impedir la exportación, pero ha pesar de que por razones operativas al importar no esté en posibilidad de demostrar la "introducción ilícita de las mercancías al comercio", dicha importación podría ser impedida.

Me he concentrado en casos de marcas, por considerar que serán los que en mayor medida se presenten y por ser el tema central de esta tesis. Sin embargo, es evidente que casos análogos se presentarán en el área de patentes, en la que, como ya mencionamos, existe una disposición análoga.

De hecho, un caso no considerado por la LEFOPPI, y que seguramente se presentará, es el de aquellos productos que provengan de un país en el que la patente no se hubiese obtenido en su momento y que, por tanto, en dicho país, los productos sean

licitamente introducidos al comercio. Sin embargo, resulta absurdo suponer que, al amparo de nuestra legislación, dichos productos puedan ser introducidos al país, cuando exista en México un titular de la patente correspondiente. Ello significaría un debilitamiento de las patentes al grado del aniquilamiento.

Estos son sólo algunos de los casos que es posible pronosticar se presentarán con alguna regularidad y, como se aprecia, las soluciones pueden ser tan específicas y encontradas como casos sean planteados, lo que cuestiona severamente la generalidad de la norma y su funcionalidad.

CONCLUSIONES.

Casi todos los países tienen capacidad potencial para copiar.

El derecho intelectual tiene un matiz marcadamente internacional dentro de la ciencia jurídica, sobre todo en materia de derechos de autor en donde las obras intelectuales cruzan fácilmente las fronteras debido a los nuevos medios de comunicación, lo cual hace necesario una reglamentación para salvaguardar los intereses de los autores en todo el mundo.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, el crecimiento de la industria y del comercio han borrado las fronteras geográficas por lo que también ha surgido la necesidad de crear instituciones de carácter internacional en la que los individuos y Estados hagan efectivo el respeto, reconocimiento, divulgación y fomento del derecho de la propiedad intelectual.

Es necesario reforzar la coercitividad de los derechos de propiedad intelectual tanto a nivel nacional como internacional. La debida aplicación de la ley dará resultados positivos, transformando los derechos de propiedad intelectual en una fuerte arma contra los imitadores, sobre todo en la industria de alta tecnología.

La tecnología es ya un ítem comercial que representa miles de millones de dólares de pérdidas cuando no se respetan los derechos de propiedad intelectual.

Existe una absoluta tendencia por parte de los países industrializados a efecto de presionar a los países en vías de desarrollo para proveer leyes favorables a la tutela de la propiedad intelectual; asimismo como un gran interés por parte de los primeros para proteger los derechos intelectuales de que son poseedores, por virtud de que este tipo de derechos siempre representa a nivel de competencia una ventaja notable dentro del mercado debido a que la innovación es actualmente la nota básica para establecer la ventaja comercial entre un producto y otro, y, consecuentemente entre una empresa y otra.

En el objetivo que los países persiguen por desarrollar su industria local juega un papel preponderante la protección de la propiedad industrial, por lo que los gobiernos deben preocuparse no solamente por lo que ello significa en el ámbito internacional, sino por proveer a sus nacionales de la protección adecuada para el desarrollo integral de sus empresas locales.

Es necesario lograr pautas que a nivel internacional sirvan para simplificar los procedimientos comerciales, y que en un determinado momento el régimen legal tutelar de las marcas no se convierta en un obstáculo de comercio, sino en una vía que simplifique la protección de los derechos de los legítimos titulares de marcas en los diversos países del mundo.

A nivel internacional existe la consideración de la conducta de México por ser un país pirata, en virtud de las

múltiples y reiteradas infracciones que se reportan de marcas notoriamente conocidas, o en su caso, de derechos autorales, tal como es el caso de los videocassettes, los programas de cómputo y los materiales impresos.

Se requerirá de un esfuerzo profundo y constante durante los próximos años a efecto de que nuestro país alcance a nivel internacional el reconocimiento de los demás, en torno a que se trate de un país en el que se observan con estricta eficacia las normas que regulan los derechos intelectuales.

En el caso de los Estados Unidos, es de observarse que la gravedad de la reacción de las sanciones jurídicas, que imponen a los países infractores, están íntimamente vinculadas al factor de los montos que se alcanzan por las pérdidas de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Continuando con los Estados Unidos, la protección internacional que brindan, en realidad sólo obliga a los signatarios a extender a los extranjeros una protección no menos favorable que la de sus nacionales, por lo que si la protección nacional es baja y no se extiende a nuevas tecnologías, tampoco la reciben los extranjeros.

Se trata de obtener un acercamiento de naturaleza comercial que evite estas distorsiones en el comercio internacional, entendiéndose que el marco del GATT es casi la única esperanza para lograr una acción multilateral efectiva.

Ciertas producciones como la producción por satélite, hacen imposible considerar el problema desde un punto de vista puramente nacional. La incorporación a un sistema internacional moderno de derechos de autor beneficiaría tanto a autores como editores y consumidores de todas las naciones.

La OMPI ha cumplido tradicionalmente su tarea de promover la protección de la propiedad intelectual, pero también es necesario hacer intervenir a organismos que tengan mecanismos coercitivos para hacer respetar los derechos de las partes, de lo cual carece la OMPI.

En el caso de las patentes, relativas a procedimientos químicos y farmacéuticos, una fuerte protección a la propiedad intelectual contribuirá a un mejor volumen, calidad y eficacia tanto de las fuerzas laborales como del capital invertido.

La OMPI tiene como función la de promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero mediante la cooperación entre los Estados y a la vez administrar los acuerdos suscritos.

La posición que está siendo adoptada por los diversos países en el marco del GATT en función de la propiedad industrial, refleja la posición que esos mismos países están adoptando en los diversos foros internacionales relacionados a la propiedad intelectual, e inclusive en los acuerdos de globalización comercial que multilateralmente se están firmando.

Para inducir a suscribir el código del GATT a aquellos países que no cuentan actualmente con una protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual se prevén diferentes incentivos y medios de presión. Algunos de éstos se propone incorporarlos al código, mientras que otros han de implementarse en forma paralela.

La regulación propuesta en el GATT es totalmente coincidente con el sistema legal mexicano de marcas, que reconoce el uso y registro como fuentes generadoras de los derechos sobre las marcas.

La revisión de los puntos que conforman los elementos esenciales de los procedimientos nacionales para la protección de la propiedad intelectual, para las partes signatarias del código del GATT, reflejan el sistema que en general siguen este tipo de acuerdos internacionales, consistentes en buscar vías sumarias de solución de conflictos, normalmente por la vía del arbitraje.

Siendo ésta la tendencia mundial de impartición de justicia en los foros internacionales, es muy posible que en los próximos años observemos un cambio notable en el texto de nuestra legislación, en atención a la tendencia para seguir la resolución entre entidades ubicadas en países distintos por la vía del arbitraje.

El fenómeno de las importaciones paralelas se ha presentado a raíz de la apertura comercial y de la globalización de los mercados debido a la baja de las barreras arancelarias, lo que provoca el libre tránsito de las mercancías.

Este fenómeno se presenta cuando mercancías que son fabricadas o elaboradas en el extranjero por el propio titular extranjero, es decir, mercancías auténticas, genuinas o legítimas, son introducidas lícitamente al país, de tal forma que compiten contra las propias mercancías importadas por el distribuidor exclusivo, o elaboradas por el licenciatario autorizado.

Se ha especulado sobre la circunstancia de que una competencia de este tipo debe ser permitida por la ley ya que no existe violación de ningún tipo de propiedad intelectual ni de derechos de otro tipo, pero a nivel mundial la tendencia es la de eliminar el concepto de distribuidores exclusivos ya que se presta a una serie de distorsiones del fenómeno de la distribución comercial que están provocando conflictos a nivel de compraventa internacional.

Por otra parte, normalmente las empresas extranjeras o transnacionales que son generadoras a gran escala de productos, sostienen que no pueden responder del destino que en un determinado momento puedan tener las mercancías que producen, ya que la red de distribución de las mismas y los propios términos

comerciales de la compra venta impiden preservar sin invasiones los territorios que ellos previamente han asignado de distribución exclusiva.

El supuesto que incluye la LEFOPPI en la fracción II del artículo 22 y en la fracción II del artículo 92, constituye un intento innovador, en nuestro medio, de la regulación de las importaciones paralelas, el cual, dentro de una aparente simplicidad, conduce a cuestionamientos de la máxima complejidad, que generan un grado de incertidumbre distorsionante de los principios que inspiran a la propiedad industrial.

Privar de efectos jurídicos a las patentes o a los registros de marcas bajo el prurito de las "importaciones paralelas", desnaturaliza la esencia jurídica de estos derechos de connotación exclusiva, convirtiéndose en una fuente de inseguridad legal.

La legislación de propiedad industrial debe tender al fortalecimiento de sus instituciones, dotándolas de la máxima eficacia, y de manera paralela, si se pretende convertir a la propiedad industrial en un vehículo que colabore con el nuevo marco del comercio internacional, deben preverse procedimientos más eficientes para que, si es el caso, los titulares extranjeros puedan obtener el reconocimiento de la titularidad que eventualmente ostente indebidamente otra entidad en México, pero de ninguna manera debe restarse eficacia a los registros de marca y a las patentes.

En todo caso, puede analizarse la posibilidad de ampliar, en el caso de E.U.A. y Canadá, en forma recíproca, los plazos para el ejercicio del derecho de prioridad de patentes y marcas, y los derechos para solicitar se declare la nulidad de un registro local cuando exista registro previo en el extranjero.

Debe recordarse que la Convención de la O.N.U., sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, contiene reglas que resultan muy claras en materia de propiedad industrial, las que se concentran en el principio de que el vendedor debe entregar las mercaderías libres de reclamaciones de un tercero por motivos de propiedad intelectual, que pudiera conocer al momento de la celebración del contrato (art. 42 de la Convención), lo cual corresponde en esencia al principio general de derecho de la evicción y el saneamiento propio de una compraventa.

Un principio de este tipo establece la necesidad de que los titulares de marcas se ocupen de obtener la necesaria cobertura de sus marcas y patentes en otros países, lo que redundaría en una sana uniformidad que facilita el libre comercio, preservando el espíritu de la legislación de propiedad industrial.

La forma en que están redactadas las fracciones que contienen estos supuestos (II del 22 y II del 92 de la LEFOPPI), sitúan a las Autoridades ante un problema mayúsculo. En mi opinión, no existe forma alguna en que el Reglamento pueda esclarecer la situación; al contrario, seguramente la complicará.

La gama amplísima de diversos supuestos pudiera dar lugar a la existencia de un reglamento exclusivo para esta problemática de las importaciones paralelas, la cual, en estricto sentido, no requiere de regulación expresa, tal como los antecedentes lo reflejan. Tampoco existe la sana posibilidad de que el reglamento pueda neutralizar el alcance de tales preceptos.

En consecuencia, es aconsejable que las autoridades reconozcan con humildad el error cometido, y por el bien de todos, presenten cuanto antes la iniciativa necesaria para suprimir tales supuestos de la LEFOPPI.

Lo contrario, no me queda ninguna duda, propiciará complejos litigios que, las más de las veces, serán resguardo de actividades de competencia desleal, en detrimento directo del sistema de propiedad industrial en nuestro país.

Citas Bibliográficas.

- (1) JALIFE Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México", Edit. Sista, M'exico, 1992. p.p. 1-76.
- (2) ZULUETA R. Hugo, "El GATT y los Derechos Intelectuales", Revista Los Derechos Intelectuales, No. 4., Edit. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989. p.p. 193-199
- (3) GOMEZ MAQUEO Manuel. "Comentarios a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", M'exico, 1991, p.p. 2-12.
- (4) ZULUETA R. Hugo. "Panel sobre el GATT y los Derechos Intelectuales", Revista de los Derechos Intelectuales", No. 3. Ed. Astrea., Buenos Aires, Argentina, 1989. p.p. 22-36
- (5) Idem 38-42
- (6) JONATHAN, C. Cohen y Fiona K. Orr. "Tratado de Libre Comercio", Revista Trademark World, Intellectual Property Publishing Ltd. Abril, 1990. p. 36
- (7) MUHLBERG, Hans. "Qué son los productos genuinos?", Revista Trademark World, Intellectual Property Publishing Ltd., Noviembre, 1990. p.p. 39-40
- (8) Idem. p. 44.

BIBLIOGRAFIA

RANGEL Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", UNAM. Mexico, D.F., 1991.

ZULUETA R. Hugo, "El GATT y los Derechos Intelectuales", Revista Los Derechos Intelectuales, No. 4., Edit. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989.

CIKATO, Manfredo. "Negociar y Golpear: Nueva Estrategia para la Propiedad Intelectual", Revista Los Derechos Intelectuales, No. 2. Edit. Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1989.

ZULUETA R. Hugo. "Panel sobre el GATT y los Derechos Intelectuales", Revista de los Derechos Intelectuales", No. 3. Ed. Astrea., Buenos Aires, Argentina, 1989.

MUHLBERG, Hans. "Qué son los productos genuinos?", Revista Trademark World, Intellectual Property Publishing Ltd., Noviembre, 1990.

JONATHAN, C. Cohen y Fiona K. Orr. "Tratado de Libre Comercio", Revista Trademark World, Intellectual Property Publishing Ltd. Abril, 1990.

NAVA Negrete, Justo. "El Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa Mexico, D.F. 1985.

"Monografía sobre Propiedad Intelectual". Tratado de Libre Comercio en América del Norte. SECOFI. México, D.F. Septiembre, 1991.

Memorias del foro "Repercusiones del Tratado de Libre Comercio Mexicano". Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Octubre de 1991. P.p. 104.

Estudios de Propiedad Industrial. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Argentina. 1984. P.p. 435.

BAYLOS Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Ed. Civitas, S.A. Madrid, ESPAÑA. 1978. P.p. 1061.

WITTENZELLNER, Ursula. Derecho de marcas en la Argentina.
Ed. Abeledo/Perrot. Argentina. 1989. P.p. 287.

CUAQUI, Arturo. La Propiedad Industrial en España. Ed. Revista de
derecho privado. P.p. 412.

JALIFE Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en
México", Edit. Sista, M'exico, 1992.

Periodicos: El Economista.
El Financiero.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
16a. edición. México, D.F. 1991