

160  
2ej



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHO  
DE AUTOR

## LA IMPORTACION PARALELA DE PRODUCTOS CON MARCA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A .

ERYCK ARMANDO CASTILLO ORIVE

MEXICO D. F.

JULIO 1993

**TESIS CON  
FECHA DE ORIGEN**



## **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.

## **INTRODUCCION**

### **CAPITULO PRIMERO**

#### **LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO DE LA MARCA**

<b>I CONCEPTOS FUNDAMENTALES</b>	
1.- CONCEPTO DE MARCA	1
2.- FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA	4
3.- EFECTOS JURIDICOS DEL USO	7
<b>II DERECHOS DEL PROPIETARIO DE LA MARCA REGISTRADA</b>	12
1.- DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA	13
2.- DERECHO DE MODIFICAR LA MARCA	14
3.- DERECHO DE CANCELAR EL REGISTRO DE LA MARCA	15
4.- DERECHO DE TRANSMITIR LA MARCA	15
5.- DERECHO DE AUTORIZAR EL USO DE LA MARCA A UN TERCERO	18
a) LA LICENCIA DE USO DE MARCA	19
b) EL USO AUTORIZADO DE MARCAS SEGUN EL CONVENIO DE PARIS	27

### **CAPITULO SEGUNDO**

#### **EL USO DE LA MARCA**

1.- NOTA PRELIMINAR	31
2.- GENERALIDADES	31
3.- USO INDIRECTO Y USO APARENTE	32
4.- USO OCULTO DE LAS MARCAS	35
5.- PROBLEMA DE CUANDO REALIZAR EL USO DE UNA MARCA	36
6.- LA INTENCION DE USAR	39

### **CAPITULO TERCERO**

#### **LIMITACIONES Y RESTRICCIONES A LOS DERECHOS DEL DUEÑO DE LA MARCA**

1.- NOTA PRELIMINAR	41
2.- USO DE LA MARCA COMO SE REGISTRO	41
3.- USO DE LA MARCA EN CALIDAD DE MARCA	43
4.- INEFICACIA DEL REGISTRO POR USO ANTERIOR	45
5.- OBLIGACION DE USAR LA MARCA	47
6.- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CON MARCA	49

#### CAPITULO CUARTO

##### LAS IMPORTACIONES PARALELAS DE PRODUCTOS CON MARCA

1.- NOTA PRELIMINAR	52
2.- LA IMPORTACION PARALELA Y LOS PRODUCTOS DEL MERCADO GRIS	55
3.- EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO	60
4.- REGULACION EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	62
5.- REGULACION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	71
6.- REGULACION EN CANADA Y EL REINO UNIDO	82
7.- REGULACION EN JAPON	87
8.- MEDIOS PARA PREVENIR LA IMPORTACION PARALELA DE PRODUCTOS CON MARCA	88

CONCLUSIONES	92
--------------	----

BIBLIOGRAFIA	96
--------------	----

## INTRODUCCION

La importación de productos con marca al territorio nacional implica un problema serio para los titulares de derechos marcarios, así como para las terceras personas autorizadas para usar un registro marcario.

El artículo 92, fracción II de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial regula, por primera vez en la historia del derecho marcario mexicano, a las importaciones paralelas de productos. Dicho ordenamiento legal permite a cualquier tercero el importar los productos para los cuales se aplica la marca, sin que el titular del signo o su autorizado para usarlo pueda ejercer ninguna acción para impedirlo.

Si bien es cierto que dicha disposición encuadra con la política gubernamental del libre movimiento de mercancías, sobre todo ahora con la posible entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, resulta difícil comprender que por quitar supuestas restricciones al comercio, se lesionen los derechos del propietario de la marca o en su caso del licenciatario.

El dueño del registro marcario sufre un menoscabo en su patrimonio cuando terceras personas importan paralelamente el mismo producto que él comercializa en la República y lo venden a un precio menor del que tiene en el mercado.

Generalmente, los importadores de dichos productos obtienen la

mercancía en el extranjero a un precio sustancialmente menor del que tiene el producto en el mercado mexicano. Al introducir el artículo y comercializarlo a un precio menor, el usuario autorizado o el titular del registro sufren un daño al no poder vender su producto.

Resulta claro el argumento presentado por los importadores en el sentido de que de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, el público consumidor adquirirá el producto que le ofrezca mayores beneficios. Si la competencia se da entre el mismo producto, es obvio que el de menor precio será el que adquieran los consumidores.

Del otro lado de la moneda están los argumentos de las personas autorizadas para comercializar el producto, o en su caso del dueño del signo, que forzosamente debe vender más caro su producto en atención a los gastos que previamente ha efectuado para comercializar el producto. Dichos gastos generalmente comprenden los estudios de mercado, gastos de publicidad, servicio y mantenimiento del artículo, garantía, etc., erogaciones que el importador no tiene que efectuar. Por lo tanto, el importador de los productos paralelos se beneficia de la popularidad que el dueño o su licenciatario le han otorgado a la marca respectiva.

La cuestión más recurrida en este tema es qué acción puede ejercer el propietario de la marca para prevenir a terceras personas de importar artículos que ostentan su marca y que han sido legalmente vendidos en otro país. Un titular puede modificar el producto para adecuarlo a las necesidades, gustos o preferencias de diferentes mercados aplicándole la misma marca a cada uno de

ellos. Por lo tanto, si no puede impedir la importación paralela, encontrará que sus estrategias de mercado pueden resultarle fatales al ofrecerse el mismo producto pero con cualidades distintas. El público consumidor es consecuentemente inducido a error al adquirir un producto extranjero con otras cualidades pensando que es el que habitualmente adquiere.

El presente trabajo responde al estado de indefensión en que quedan las personas afectadas por la importación paralela de productos marcados. Se estudian los derechos del dueño del signo marcario, así como las restricciones a esos derechos. Dentro de las limitaciones a los derechos encontramos la que establece el artículo 92, fracción II de la ley que permite la importación de productos genuinos bajo la marca correspondiente.

## CAPITULO PRIMERO

### LOS DERECHOS DEL PROPIETARIO DE LA MARCA

#### I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

##### 1.- CONCEPTO DE MARCA

Para poder analizar el régimen jurídico de lo que se llama el "agotamiento del derecho" en materia de marcas o bien lo que la práctica también ha denominado como las importaciones paralelas, es imprescindible analizar el concepto de la marca, así como el ámbito que ocupa dentro del Derecho.

La marca entra dentro del grupo de instituciones llamadas signos distintivos que comprende la propiedad industrial. Dichos signos se conocen como :

- marcas;
- nombres comerciales;
- rótulos del establecimiento;
- muestra del establecimiento;
- denominaciones de origen y
- avisos comerciales.<sup>1</sup>

Resulta indispensable que cada empresa aparezca claramente

---

<sup>1</sup> David Rengel Medina, *Protección Legal de los Signos de Empresa*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana 1990-1991 No. 20, México, pág. 416.

individualizada en el mercado a través de los signos utilizados para distinguirla. En razón a lo anterior, la marca juega un papel fundamental en la empresa, ya que distingue los productos o servicios comercializados por ella. Del manejo que cada empresa de a sus signos, será el valor que adquieran ya que la clientela sólo puede vincularse a la empresa si puede distinguirla de las restantes.

Se ha pretendido conceder una mayor importancia a las marcas, quizá por tener sus raíces en el más remoto pasado o porque en volumen es más intensa y fecunda la jurisprudencia, lo mismo que la doctrina que se ocupan de este signo distintivo. Otros consideran que el signo de mayor relevancia es el nombre comercial, porque es en torno del nombre de la empresa donde gira la actividad de la negociación, siendo secundaria y derivada de dicho nombre la existencia y utilidad de los demás signos. Pero en realidad, a la luz de la ciencia jurídica los signos deben ser objeto de protección eficaz.<sup>2</sup>

Existen diversos criterios para definir a la marca. Son varios los autores que manifiestan el concepto de la marca, pero de todas las definiciones podemos ver que todas ellas se refieren a la marca como un signo que distingue, esencia misma de lo que en realidad es la marca. Es por esta razón que se ha llegado a la conclusión de agrupar a los diferentes puntos de vista de la doctrina en cuatro corrientes:

- la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;
- aquella que considera a la marca como un agente individualizador del

---

<sup>2</sup> David Rangel Medina, Op. Cit., pág. 426.

producto mismo;

- una tercera que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas;
- la que adoptando la tesis mixta antes señalada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.<sup>3</sup>

Eugene Poulliet define a la marca de fábrica o de comercio como "aquel signo distintivo a la ayuda del cual un fabricante o un comerciante distingue sus productos de los productos de sus competidores".<sup>4</sup>

Por su parte, el destacado jurista italiano Alfonso Giambrocono distingue a la marca como "cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto, que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio".<sup>5</sup>

He aquí dos ejemplos de las dos primeras corrientes arriba descritas de las cuales queda claro que la marca es un signo distintivo de productos y de servicios.

Por su parte, Pascual di Guglielmo define la marca como el signo nominativo o emblemático que, símbolo de los productos o mercancías a los que distingue, está llamado a atraer y conservar una clientela y a evitar que el

---

<sup>3</sup> David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Ed. Libros de México, México, 1960, pág.154.

<sup>4</sup> Eugene Pouillet, *Dictionnaire de la Propriete Industrielle, Artistique et Literaire*, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, Arthur Rousseau Editeur, Paris 1887, Tome Second E-Z, pág. 158.

<sup>5</sup> Alfonso Giambrocono, *Practica Tecnico-Legale Della Proprieta Industrielle*, Etas Libri, Milano, 1974, pág. 74.

público sea engañado.<sup>6</sup>

De acuerdo al artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (L.F.P.P.I.), una marca es "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". Esta será por ende, la definición que tomaremos como base para el estudio de la marca, ya que es la que así considera el legislador mexicano al haberla plasmado en dicho ordenamiento legal.

La marca tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Tiene por ende, una doble finalidad, ya que permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, posibilitando al industrial o al comerciante de conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende y como segundo propósito tenemos que la marca constituye una garantía para los consumidores que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener. La marca le da a la mercancía una individualidad y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores y análogos.<sup>7</sup>

## 2.- FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

Las fuentes del derecho marcario mexicano se pueden dividir en tres

---

<sup>6</sup> Pascual di Guglielmo, *Tratado de Derecho Industrial*, Tomo II, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1951, pág. 14.

<sup>7</sup> Cesar Sepúlveda, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, Edit. Porrúa, S.A., Mexico, pág. 113.

grupos. Fuentes formales, fuentes supletorias y fuentes materiales son las tres ramas que forman esta área del derecho de marcas. El Dr. Rangel Medina en su citado Tratado de Derecho Marcario da una correcta explicación de cada una de estas tres ramas.

Dentro de las fuentes formales encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, la Convención de Unión de París, los Tratados Internacionales, el Código de Comercio y la Jurisprudencia.

La Constitución Política es el máximo ordenamiento jurídico en México, mismo que regula la protección de los derechos relativos a la propiedad de marcas en sus artículos 4, 14 y 16.<sup>8</sup>

Si bien, nuestra Carta Magna no dispone en forma específica la protección de los signos distintivos de la empresa, como lo hace respecto de las patentes en el artículo 28, es preciso considerar que los signos de la empresa son sujetos de propiedad por parte de una persona. Al ser estos signos sujetos de propiedad, entonces se aplican por analogía las disposiciones contempladas en los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución.

Dentro de las garantías constitucionales consagradas en los artículos mencionados encontramos la adecuada regulación respecto de el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a

---

<sup>8</sup> David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Op. Cit., pág. 135.

a cada quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiera garantizado la ley.<sup>9</sup>

La L.F.P.P.I. regula a la marca en el Título Cuarto, Capítulos I, II, V, VI y VII en lo que se refiere a el trámite y conservación de un registro de marca. En el Título Sexto respecto de los procedimientos administrativos y en el Título Séptimo en lo que se refiera las Inspecciones, Infracciones y Sanciones Administrativas, y los Delitos.

El artículo Cuarto Transitorio de la L.F.P.P.I., ordena que el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas seguirá en vigor hasta en tanto el Ejecutivo no expida un nuevo reglamento para la presente ley. Cabe destacar que el reglamento de la L.I.M. solo operará siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto por la L.F.P.P.I.

La Convención de la Unión de París, así como los demás Tratados Internacionales suscritos por México tendrán plena fuerza y vigor apoyados en el artículo 133 de la Constitución. Dicho artículo les da a los mencionados tratados el carácter de ley suprema en toda la Unión.

El hecho de que las marcas, así como los demás signos distintivos de la empresa se consideren como cosas mercantiles, es bastante para explicar la estrecha relación entre el derecho marcario y el derecho mercantil. Es por ello, que el Código de Comercio resulta ser una fuente importante del derecho a la

---

<sup>9</sup> Idem, págs. 134 y 135.

marca<sup>10</sup>

Por último, se encuentra la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito. Dichas ejecutorias deben ser siempre acordes a la Ley y no estar en contra con los principios de la doctrina ni con la interpretación lógica y correcta de las disposiciones legales a que la opinión judicial se refiere.

Como segunda rama de las fuentes del derecho marcario encontramos a las fuentes supletorias, las cuales son el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Penales en lo referente a los procedimientos administrativos, sanciones, infracciones y delitos contemplados en la L.F.P.P.I.

Como tercer grupo de fuentes del derecho a la marca encontramos las fuentes materiales. Dicho grupo se compone de los principios generales del derecho, la doctrina, el derecho comparado y la diversa bibliografía que existe respecto de esta rama del derecho y que es elaborada por autores mexicanos.

### 3.- EFECTOS JURIDICOS DEL USO

Al hablar del uso de la marca, es preciso aclarar la acepción del término "uso" a que uno se refiere, ya que el "uso de la marca" se puede estudiar desde diversas modalidades. Así tenemos que el uso de un signo puede referirse como la facultad de otorgar al titular de una marca registrada el derecho de

---

<sup>10</sup> Idem, pág. 123.

perseguir a los terceros infractores de la marca que tiene registrada. Puede también analizarse como condición indispensable para conservar la vigencia de un registro macario. Puede el uso de una marca ser consecuencia de que se convierta en una denominación genérica, perdiendo consecuentemente el registro para la marca. Puede a su vez ser causa de una de las limitaciones a los derechos del propietario de una marca registrada cuando un tercero ha utilizado el signo con anterioridad al momento en que se otorgó el registro macario.

Es así que el estudio jurídico del uso de una marca resulta ser un tema de gran amplitud el cual requiere de un estudio muy detallado de las diversas acepciones que el término uso puede tener.

En atención a la L.F.P.I., el uso se encuentra regulado en diversos artículos que a su vez establecen:

Art. 87.- 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 al uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría.

Como puede advertirse, el uso de una marca para distinguir productos o servicios es un derecho inherente para cualquier comerciante, industrial o prestador de servicios. Ahora bien, si uno desea la exclusividad en dicho uso, entonces requiere de su registro ante la D.G.D.T.

El artículo 90 de la mencionada ley dispone en sus fracciones II y III que no será posible registrar como marca los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que se pretendan proteger, así como las formas tridimensionales que se hayan hecho de uso común.

Resulta por demás evidente que una palabra o figura de uso común no puede ser susceptible de registro en atención al carácter genérico del signo. Al caso concreto, resulta aplicable el artículo 153 de la ley que dispone la cancelación del registro por el hecho de que la marca se convierta en una denominación genérica.

Continuando con el estudio jurídico del uso de la marca encontramos el artículo 91 el cual a su vez establece la prohibición de usar una marca previamente registrada en la denominación o razón social de una persona moral cuya actividad se encuentre relacionada con los bienes o servicios amparados por la marca. La violación de este precepto acarrea la aplicación de las sanciones correspondientes contempladas en la ley de la materia.

El artículo 92 de la citada fuente legal dispone la limitación del dueño de la marca registrada en el sentido de no poder ejercer ninguna acción en contra de un tercero que ha utilizado la marca antes que él. Igualmente, establece otra de las restricciones a los derechos del dueño del signo en el sentido de no poder ejercer ninguna acción en contra de los terceros que importan al país productos legítimos con marca. Como más adelante se estudiará en el capítulo

cuarto, este supuesto deja en total estado de indefensión a los usuarios autorizados de marcas, así como a los mismos titulares del signo marcario.

Otra de las modalidades del uso de las marcas es la establecida en el artículo 128 de la L.F.P.P.I. que ordena la obligación de usar la marca registrada "tal y como fue registrada". Es por ello, que el titular del registro marcario no debe modificar su marca, ya que queda establecido que toda modificación al registro original será motivo de un nuevo registro.

Igualmente, resulta indispensable no dejar de utilizar la marca por períodos no mayores a tres años para evitar la caducidad del registro. Es por ello, que el uso ininterrumpido de la marca, por períodos no menores a tres años, es necesario para continuar con la vigencia del registro.

Otra modalidad que se contempla en la citada ley, es la facultad del titular del signo de conceder a otros la posibilidad de usar el signo. Las llamadas licencias de uso de marcas son una práctica común en el derecho marcario.

Por último, existen las acciones que el titular de un registro marcario puede ejercer en contra de terceras personas que infringen su derecho de uso.

Dentro de estas acciones, encontramos la facultad del titular de una marca registrada de solicitar la nulidad de un registro que sea similar o idéntico a otro que se ha utilizado con anterioridad a la fecha de presentación y que sea aplicada a los mismos o similares productos.

Igualmente, la L.F.P.I. dispone en su artículo 213 las diferentes causales de ser infracciones administrativas, de las cuales resultan importantes para el presente estudio, el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada. Igualmente, el usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de la denominación de una razón social.

Por otra parte, la ley de la materia estima los siguientes delitos:

- usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

- ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó esta en los mismos sin consentimiento de su titular.

- ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

- ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

- continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

Estas son, por lo tanto las acciones tipificadas como delitos, las cuales puede ejercer el propietario de una marca registrada en contra de los terceros que encuadran ahí.

Además de la facultad de ejercer la acción penal, el dueño de la marca tiene la posibilidad de demandar la reparación y el pago de daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.<sup>11</sup>

## II. DERECHOS DEL PROPIETARIO DE LA MARCA REGISTRADA

El titular de un registro marcario cuenta con varios derechos que le asisten en forma exclusiva y a criterio de éste, puede ejercitarlos en forma individual o conjuntamente con terceras personas elegidas por él.

Así tenemos que los derechos del propietario de la marca son los siguientes:

- el derecho al uso exclusivo del signo que constituye su marca;
- el derecho de modificar la marca;
- el derecho de cancelar el registro de la marca
- el derecho de transmitir la marca;
- el derecho de autorizar el uso de la marca a un tercero;
- y los derechos de perseguir a infractores, solicitar nulidades de otros registros marcarios.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Para referencia de las modalidades del uso, ver la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

<sup>12</sup> David Rangel Medina, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1991, pág. 58.

## 1.- DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

Cuando se dice que el dueño de una marca registrada goza del derecho al uso exclusivo del signo nuestra atención suele centrarse en dos aspectos básicos de la protección y la exclusividad marcaria, a saber: I) el derecho que tiene el propietario a usar directamente su marca y II) el derecho del propietario a perseguir a terceros por usos no autorizados de la marca.<sup>13</sup>

Así tenemos que el titular de la marca tiene la facultad de ejercitar las acciones civiles y penales previstas en la ley en contra de todas aquellas personas que puedan llegar a lesionar su derecho de uso exclusivo.

Anteriormente, el uso de las marcas era potestativo para sus titulares ya que en la anterior Ley de la Propiedad Industrial (L.P.I.) se contemplaba el poder renovar una marca por falta de uso cada cinco años a perpetuidad.<sup>14</sup>

Posteriormente, con la Ley de Invenciones y Marcas (L.I.M.), y ahora con la L.F.P.P.I., el uso de una marca resulta obligatorio para su titular si quiere conservar la vigencia de dicho registro marcarlo.

El registro de una marca se otorga por un plazo de diez años contados a partir de la fecha legal de dicho registro. Concluido dicho término, el titular de la

---

<sup>13</sup> Horacio Rangel Ortiz, *La Licencia de Uso de Marca como sustitución del Propietario de la Marca*, X Aniversario de la Ley de Invenciones y Marcas, UNAM, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, 6 de marzo de 1985, pág 333.

<sup>14</sup> Cesar Sepúlveda, Op. Cit. pág. 142.

marca deberá solicitar su renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia o de los seis meses siguientes a dicho término. En dicha solicitud, debe manifestar el uso contínuo de la marca por períodos no menores a tres años. Resulta entonces evidente, que el uso de la marca es obligatorio para conservar su vigencia.

El requisito de renovar una marca periódicamente es para limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés de conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas. De esta forma, quien no tenga interés en una marca la abandonará por falta de renovación para que ingrese al dominio público.<sup>15</sup>

Por otra parte, el artículo 130 de la L.F.P.I. establece "si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría".

## 2.- DERECHO DE MODIFICAR LA MARCA

La vigente ley establece que la marca deberá usarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.<sup>16</sup>

De tal afirmación, podemos advertir que el titular del registro de marca

---

<sup>15</sup> Idem. pág. 153.

<sup>16</sup> Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Art. 128, 28 de junio de 1991.

puede modificarla sin que se alteren las características esenciales. Claro, que las modificaciones hechas al signo quedan sujetas al criterio de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (D.G.D.T.) quien debe determinar si afectaron o no sus características esenciales. Si el dictamen oficial es en el sentido de que sí se afectaron dichas características, entonces procede se solicite un nuevo registro. En caso contrario, procederá la renovación de la marca.

### 3.- DERECHO DE CANCELAR EL REGISTRO DE LA MARCA

El dueño de una marca cuenta con el derecho a cancelarla. La actual ley de la materia contempla en su artículo 154 que el titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. Dicha cancelación debe ser publicada posteriormente en la Gaceta publicada por la D.G.D.T..

### 4.- DERECHO DE TRANSMITIR LA MARCA

Otro de los derechos del dueño de la marca es la facultad de poder transmitirla. Cesar Sepúlveda nos dice que las marcas registradas pueden enajenarse en todo o en parte, puesto que tiene valor patrimonial y representan por lo común una parte importante del activo de un negocio.<sup>17</sup>

El artículo 143 de la L.F.P.P.I. dispone que "los derechos de una solicitud de marca o de una marca registrada podrán transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.

---

<sup>17</sup> Cesar Sepúlveda, Op. Cit. pág. 154.

Dicha transmisión de derechos deberá inscribirse en la Secretaría\*.

Como se puede advertir, los contratos de cesión de marcas sólo deben ser inscritos ante la D.G.D.T. para surtir sus efectos ante terceros. Anteriormente, era necesario inscribir los contratos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (R.N.T.T.), para su posterior registro en la D.G.D.T.. Dicho trámite únicamente acarrea demoras en el registro de dichos contratos. Con la entrada en vigor de la L.F.P.P.I. se abrogó la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (L.T.T.) que contemplaba dicha inscripción en el R.N.T.T., mismo organismo que también desapareció.

Por cesión se entiende, desde el punto de vista gramatical: "renuncia de alguna cosa, acción o derecho a favor de alguno".<sup>18</sup>

Por su parte, el maestro Gutiérrez y González define la cesión como dar o transferir. Es el acto de transferencia de una cosa o de un derecho, y habrá cesión siempre que una persona transmite a otra un derecho real, personal o de otra índole.<sup>19</sup>

Por lo tanto, la cesión de una marca implica el traspaso del dominio del registro marcarío, a diferencia de la licencia de uso en donde la propiedad sigue en manos del licenciente.

---

<sup>18</sup> Jaime Álvarez Soberanis, *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*. Edit. Porrúa, S.A., México, 1979 pág. 297.

<sup>19</sup> Ernesto Gutiérrez y González, *Derecho de las Obligaciones*, Edit. Jose M Cajica Jr., Puebla, México, 1971, págs.739 y 740.

En las legislaciones de algunos países, no se permite la cesión de marcas a menos que esté acompañada del traspaso total o parcial de la empresa titular de la misma, con el fin de proteger al público de la confusión. En México, las transmisiones de derechos son autorizadas a pesar de que no se traspase la empresa propietaria.<sup>20</sup>

Para que se pueda llevar a cabo la transferencia, se deben observar las formalidades y los medios que se establecen en la legislación civil para el contrato de compraventa de muebles. En primer término debe hacerse por escrito; debe constar la fecha cierta de la transmisión. Habrá de suscribirse por el cedente y por el cesionario. Los contratantes deben ser capaces legalmente y, en su caso, comprobarse debidamente las facultades de representación si se actúa por mandatario. La cesión de una marca es una venta y como tal, le son aplicables todas las reglas relativas a esta institución. Por lo tanto, será anulable cuando no se satisfagan los supuestos respectivos.<sup>21</sup>

El cedente tiene las mismas obligaciones que el vendedor, las cuales son:

- 1.- Transmitir la titularidad de la marca.
- 2.- Conservar la cosa.
- 3.- Entregar la cosa.
- 4.- Garantizar las calidades de la cosa.
- 5.- Prestar la evicción de la cosa (marca) en caso de que transfiera una marca registrada que posteriormente un tercero reivindique para sí por tener un mejor

---

<sup>20</sup> Jaime Álvarez Soberanis, Op. Cit., pág. 298.

<sup>21</sup> Cesar Sepúlveda, Op. Cit., pág. 154.

derecho.

Por último, es importante mencionar que la cesión puede realizarse voluntariamente o forzosamente, esto último, a través de un mandato judicial. También, es de observarse que la transmisión puede efectuarse por acto entre vivos o mediante la sucesión.<sup>22</sup>

#### 5.- DERECHO DE AUTORIZAR EL USO DE LA MARCA A UN TERCERO

Para los efectos de nuestro estudio, la autorización de uso de una marca a un tercero resulta ser el más importante de los derechos con que cuenta el titular del registro.

Las autorizaciones de uso se hacen a través de contratos celebrados entre el titular de la marca y el tercero en donde el primero otorga al segundo una licencia para el uso del signo aplicado a los productos para los cuales fué registrada la marca. Es por eso que comúnmente se denominan estas autorizaciones de uso como "licencias de uso".

La L.F.P.P.I. en sus artículos 136 a 141 regula el otorgamiento de licencias de uso de marcas. Establece que el titular de una marca puede conceder dicho uso a una o varias personas con relación a todos o alguno de los productos para los que fue registrada la marca. Asimismo, dispone la obligación de inscribirla en la Secretaría para que surta sus efectos.

---

<sup>22</sup> Cesar Sepúlveda, Op. Cit., pág. 154.

Un aspecto importante es el hecho de que el usuario tiene la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, como si fuera su propio titular. Situación de gran relevancia ya que el usuario queda con la facultad de perseguir a los terceros como si el mismo fuera el titular de la marca. Por ende, el contrato de licencia además de conceder el uso de una marca a un tercero, lo convierte también en titular del signo para defender el uso que otros dan a la marca.

#### a) LA LICENCIA DE USO DE MARCA

Hemos visto como la licencia de uso es un pacto celebrado entre dos partes, el licenciante y el licenciataria en donde el primero concede la autorización de uso de una marca al segundo. El licenciataria también es conocido como usuario autorizado.

La licencia de uso es un acuerdo de voluntades entre una persona física o moral llamada licenciante por el cual autoriza a una persona llamada licenciataria a usar una marca, patente, nombre comercial, certificado de invención o denominación de origen, a cambio de una regalía o bien en forma gratuita.<sup>29</sup>

La principal característica de las licencias de marcas es que el propietario o licenciante conserva la propiedad de los derechos sobre el signo. A diferencia de la cesión en donde se transmite la propiedad de los derechos sobre la marca.

---

<sup>29</sup> Mario Ponce Walraven, *La Cláusula de Confidencialidad en los Contratos de Transferencia de Tecnología*, Tesis Profesional, Universidad Iberoamericana, Departamento de Derecho, México, 1977, pág. 109.

Otra característica por demás importante es la de que el contrato de licencia es un contrato *intuitu personae* porque el licenciado no puede transmitir a título gratuito u oneroso su derecho de explotación.<sup>24</sup>

Stephen P. Ladas explica que una licencia es el derecho que el dueño otorga a otra persona para hacer uso de su propiedad. En el campo internacional, la propiedad que es sujeto de la licencia es lo que se conoce como propiedad industrial: patentes, diseños, marcas y conocimientos (know how).<sup>25</sup>

El propietario de una marca tiene entonces la prerrogativa de determinar quien o quienes pueden compartir el derecho a la marca con él. Efectivamente, la licencia de uso implica una renuncia por parte del titular a ejercitar el derecho consistente en perseguir a terceros por el uso no autorizado de la marca, pues el derecho a perseguir administrativa y judicialmente a terceros se apoya en la ausencia de una autorización por parte del titular de la marca. Por lo tanto, el dueño de una marca al contratar una licencia de uso, entre otras cosas estará haciendo una promesa de no demandar al tercero durante la vigencia del pacto.<sup>26</sup>

En virtud de las leyes sobre marcas de algunos países, cuando una marca esté registrada, el hecho de que la utilice su propietario, porque

---

<sup>24</sup> Pascual Di Guglielmo, Op. Cit., pág. 249.

<sup>25</sup> Stephen P. Ladas, *Problems of Licensing Abroad*, University of Illinois, Law Forum, Volumen 1965, No. 3, 1965, pág. 411.

<sup>26</sup> Horacio Rangel Ortiz, Op. Cit., pág. 334.

manufacture y venta el producto que lleva la marca, puede ser una condición para que continúe su validez. En virtud de esas leyes, se considera que la utilización de la marca por el licenciatario constituye utilización por el propietario registrado. En consecuencia, no es sorprendente que el licenciante desee incluir disposiciones en la licencia de marca al efecto de que el licenciatario no sólo utilice la marca en la publicidad que haga en el país, lo cual normalmente no se considerará utilización suficiente, sino que venda en el país el producto con la marca.<sup>27</sup>

Existen diversos tipos de licencias dentro de las cuales encontramos las licencias exclusivas y las no exclusivas. La licencia será exclusiva cuando el propietario se compromete a no otorgar licencias adicionales. En este caso, resulta interesante observar que no sólo el licenciante se obliga a no otorgar futuras licencias, sino que el mismo queda excluido de usar su marca. Otro aspecto importante es el hecho de que la licencia exclusiva puede otorgarse respecto de alguno de los productos a los que se aplique la marca. Esto nos lleva a concluir a que aun cuando la licencia exclusiva le da esa exclusividad al usuario, el dueño del signo puede otorgar varias licencias exclusivas a diversas personas respecto de diferentes productos de los amparados por la marca.

Por otra parte, una licencia no exclusiva es la que faculta al licenciante a otorgar cuantas licencias estime necesarias sin ofrecer dicha exclusividad.

Otro criterio de clasificación de licencias es el de onerosas y gratuitas. La

---

<sup>27</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía de licencias para los países en desarrollo*, Publicación OMPI N° 620 (S), Ginebra, 1977, págs. 90 y 91.

licencia onerosa es la que implica una contraprestación o pago del licenciatarlo al licenciante por el derecho a usar la marca. En este caso, la contraprestación puede pactarse de diversos modos siendo la más usual la que establece la obligación de pagar una cantidad llamada regalía. Esta contraprestación normalmente se fija con base en un porcentaje sobre las ventas netas del licenciatarlo.<sup>28</sup>

Además del pago de regalías contra las ventas del licenciatarlo se usa también el sistema de pago inicial independientemente de las ventas; o bien ambas modalidades. Al respecto, Stephen Ladas expone que ésta es una de las fases más difíciles en el procedimiento de las licencias ya que dicho pago debe ser acorde a los valores licenciados, el monto invertido por el licenciante, el mercado potencial, así como el riesgo que envuelve dicha licencia.<sup>29</sup>

No es el pago de regalías el único gravamen que sufre el usuario de una marca extranjera, sino que este pago, según lo ha precisado Samuel Glembocki, tiene tres elementos:

- 1.- La regalía propiamente dicha;
- 2.- La parte del gasto en publicidad que contribuye a valorizar la marca, la cual es un activo inmaterial en el balance del licenciante, y
- 3.- El esfuerzo que efectúa el licenciatarlo al prestigiar la marca mediante el mantenimiento del nivel de calidad de su producción y mediante su presencia continua en el mercado.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Horacio Rangel Ortiz, Op. Cit., pág. 335

<sup>29</sup> Stephen P. Ladas, Op. Cit., pág. 444.

<sup>30</sup> Samuel Glembocki, *Análisis de los criterios de evaluación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de México*, trabajo inédito, México, 1974, pag. 5.

La licencia gratuita se caracteriza por la ausencia de una cláusula contractual que establezca pagos o contraprestaciones a favor del licenciante por el uso de la marca dada en la licencia. Este es el caso de la licencia entre la empresa matriz y la empresa subsidiaria, donde la licencia suele ser gratuita.<sup>31</sup>

El artículo 139 de la L.F.P.P.I. dispone: " los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca".

En razón a lo anterior, resulta evidente que el licenciatario debe tener un control de calidad respecto de los productos o servicios amparados por el signo. Conforme se va reconociendo que las marcas funcionan también como indicadores de cierta calidad constante de los bienes y servicios a que se aplican, la mayoría de las legislaciones han admitido en general las licencias de marcas, siempre que se mantenga alguna vinculación entre licenciante y licenciatario de modo que se asegure una procedencia común, en sentido amplio, y un nivel razonablemente constante de la calidad de los bienes y servicios vendidos bajo la marca objeto de la licencia.

El establecimiento de medidas controladoras de la calidad de los productos o servicios vendidos al amparo de una marca licenciada tiene un origen doble. Por un lado existe el interés del propietario de la marca en que los licenciatarios se adecúen a las características y al nivel de calidad de los productos o servicios a que se ha aplicado la marca originalmente por el propio

---

<sup>31</sup> Jaime Alvarez Soberanis, *Op. Cit.*, pág. 290.

titular. Este interés por parte del propietario obedece normalmente a la implantación de programas bien estructurados cuyo objeto es precisamente la conservación y el mantenimiento de la marca como tal. Dicha conservación es relativa a la imagen y prestigio de que goza la marca. La conservación de esos elementos que rodean y constituyen a la marca es lograda entre otras cosas gracias a la calidad que ha quedado impresa en un determinado producto o servicio y que se ha dado a conocer a través de la comercialización del bien marcado. Existe pues una asociación entre el signo como tal y las características del producto o servicio, misma que debe conservarse a través de las medidas que aquí se mencionan. En la medida en que dicha asociación sea conservada, en esa misma medida se mantendrá la propia marca. Esta es una cuestión elemental normalmente comprendida y practicada por todo aquel que fabrica y vende productos o servicios al amparo de una marca de su propiedad y por lo mismo los niveles de calidad de los productos o servicios del propio titular de la marca tienden a conservarse sin mayores dificultades que las que se requieren en cualquier negociación bien dirigida y administrada. Sin embargo, la situación puede o no ser la misma cuando la marca es dada en licencia. En este caso, la fabricación de los productos o la prestación de los servicios esta normalmente fuera del control del dueño de la marca, existiendo la posibilidad de que el usuario autorizado desprestige la marca al no conservar los niveles de calidad con que los productos o servicios marcados se han dado a conocer en el mercado. De ahí que exista un legítimo interés por parte del dueño de la marca en que los licenciatarios la apliquen únicamente a aquellos productos o servicios que han alcanzado el nivel de calidad de los productos o servicios originales.

Existe por otra parte, un interés igualmente legítimo por parte de los consumidores en que los productos o servicios que son ofrecidos bajo una determinada marca reúnan efectivamente las cualidades y características con que anteriormente han sido comercializados en los mercados nacionales e internacionales. Al adquirir el producto o servicio el consumidor puede estar apoyando su decisión de compra guiado por la marca que ostenta el producto o bajo la cual se ofrecen los servicios, misma que para el consumidor es suficiente garantía de que el bien adquirido reúne determinadas características. Cuando el consumidor adquiere un producto o servicio de calidad inferior a la que esperaba se presenta una forma de engaño o defraudación que el propio consumidor puede o no sancionar repudiando el producto.<sup>22</sup>

Podría argumentarse que a través de este tipo de contratos se estimula a las empresas de los países en desarrollo a producir artículos de calidad equivalente a los fabricados en los países industrializados y que ello representa un aliciente para mejorar técnicamente la producción.<sup>23</sup>

Otro aspecto por demás relevante es el que contempla las licencias de marcas no registradas. Como hemos explicado anteriormente, usualmente el propietario de la marca ya cuenta con un registro otorgado por la D.G.D.T. Sin embargo, existen casos en que el signo todavía no ha sido concedido como registro por la Oficina de Marcas y aun así, se concede una licencia para su uso. En estos casos el objeto de la autorización quedará perfeccionado hasta que se

---

<sup>22</sup> Horacio Rangel Ortiz, *Op. Cit.*, págs. 338-340.

<sup>23</sup> Jaime Alvarez Soberanis, *Op. Cit.*, pág. 292.

decida sobre la concesión del registro. Claro, que los efectos del convenio celebrado entre el licenciante y el licenciatario quedarán sujetos a la resolución de la solicitud de marca, ya que si se llegara a negar dicho registro, entonces se entendería que ha desaparecido el registro y consecuentemente los derechos exclusivos adquiridos por el usuario.

Hemos estudiado los aspectos generales relativos a las licencias de uso de marcas, sus modalidades y alcances, pero resulta del todo importante el observar que dichas licencias se encuentran basadas en la marca. Es por esto, que el valor de la marca resulta ser un parámetro para la elaboración de los convenios de uso. Por lo tanto, lo primero que nos debemos preguntar es ¿cual es el valor de una marca? Esta pregunta es necesaria para determinar la contraprestación que merece el licenciante al conceder a otro el uso de su marca.

Al respecto, Jaime Alvarez Soberanis opina que no es posible obtener una respuesta satisfactoria. Sin embargo, se admiten dos tipos de respuesta: desde el punto de vista privado y desde el punto de vista social.

En cuanto al primero, la marca es un activo intangible que forma parte de la hacienda de su propietario. El éxito de una marca en la comercialización de un producto depende sobre todo, de la preferencia de los consumidores. Esa preferencia es un factor subjetivo que sólo es influido a través de la publicidad que se le hace al producto marcado.

En cuanto al valor social, sería necesario llevar a cabo un proceso de análisis costo-beneficio, en el que las variables son múltiples y de comportamiento imprevisible.<sup>34</sup>

b) EL USO AUTORIZADO DE MARCAS SEGUN EL CONVENIO DE PARIS.

Resulta del todo importante estudiar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual aunque no regula la autorización de uso de marcas en forma directa, si contiene varias disposiciones que versan sobre las marcas y por ende tienen a su vez relación con el uso que se les da a los signos.

El maestro Don Jorge Barrera Graf enuncia respecto del Convenio de París que este fue el primer tratado internacional en materia mercantil suscrito por México.<sup>35</sup>

En un principio, la protección de los derechos pertenecientes a los extranjeros en materia de propiedad industrial surgió de manera concomitante conforme se desarrollaban y se intensificaban las relaciones comerciales entre los pueblos del mundo, las cuales estaban dotadas desde su origen de normas legales.<sup>36</sup>

Conforme el transcurso del tiempo, algunos instrumentos internacionales

---

<sup>34</sup> Jaime Álvarez Soberanis, *Op. Cit.*, págs. 281-284.

<sup>35</sup> Jorge Barrera Graf, *Instituciones de Derecho Mercantil*, Edit. Porrúa, S.A., México, 1989, pág. 43.

<sup>36</sup> Justo Nava Negrete, *Derecho de las Marcas*, Edit. Porrúa, S.A., México, 1985, pág 200.

sobre Amistad, Comercio y Navegación, en los cuales se llegaban a proteger algunos objetos de la propiedad industrial, se fueron perfeccionando cada vez más. De manera especial sólo protegían a las patentes, y a las marcas de fábrica y de comercio, así como a los dibujos y modelos industriales, y por lo que corresponde a los nombres comerciales, su protección se aseguraba de manera similar a las marcas.

En 1873 surgió la necesidad de que se organizara a un Congreso Internacional, con el objeto de reformar las leyes de patentes de los diversos países, otorgando a los inventores una protección jurídica más apropiada. En vista de ello, se llevó a cabo un Congreso de Técnicos del 4 al 9 de agosto de 1873 en la ciudad de Viena, cuyos debates giraron en torno a las patentes. Posteriormente se verificó el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial del 5 al 7 de septiembre de 1878 en París, significando este el primer paso definitivo hacia la constitución de la Unión. Este Congreso se ocupó de las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, obras fotográficas, nombres comerciales y recompensas industriales.<sup>27</sup>

Entre las resoluciones que se tomaron en dicho Congreso, está la creación de una Comisión Internacional Permanente, la cual tenía por objeto obtener de uno de los gobiernos, la reunión de una Conferencia Internacional Oficial para crear una legislación uniforme.

La sección francesa de la Comisión se encargó de elaborar un anteproyecto que denominó "Unión para la Protección de la Propiedad

---

<sup>27</sup> *idem*, pág. 202.

Industrial, el cual constituyó la base de los debates de la Conferencia Internacional de París de 1880. Esta conferencia se efectuó del 4 al 20 de noviembre de 1880 y en ella participaron dieciocho países. El objetivo central que perseguía la Conferencia consistía en la adopción de disposiciones jurídicas susceptibles de ser incorporadas en una Convención Internacional. Se adoptó un anteproyecto con el mencionado objetivo y fue dado a conocer por el gobierno francés a los demás países, convocándose nuevamente a una Conferencia para el 6 de marzo de 1883 para la aprobación definitiva del texto de la Convención y para la suscripción del mismo. El último paso hacia la constitución de la Unión fue el canje de ratificaciones previsto por el artículo 19 de la Convención que se efectuó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia el 6 de junio de 1884, acudiendo los plenipotenciados de los países que ya habían suscrito dicha Convención; de conformidad con el artículo 18, la Convención entró en vigor el 7 de julio de 1884.<sup>29</sup>

El convenio, en su artículo 14 prevía la celebración de conferencias periódicas con el objeto de revisar el Convenio para mejorarlo, motivo por el cual, este Convenio ha sufrido varias revisiones: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de julio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 11 de octubre de 1958; y finalmente en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

México quedó adherido al Convenio el 7 de septiembre de 1903, suscribiendo el texto de Bruselas. Posteriormente suscribió las revisiones de La Haya, Lisboa y la actual revisión de Estocolmo. El Convenio de París surgió en

---

<sup>29</sup> Idem, pág. 202-203.

base a la idea de que la protección de la propiedad industrial no puede hacerse efectiva sino en el ámbito internacional.

El Convenio de París es un tratado que se destina a la protección de la propiedad industrial, entendiendo como tal las invenciones, las marcas de fábrica y de comercio, los dibujos y modelos industriales y la represión de la competencia desleal, por lo cual su protección está dirigida a los derechos exclusivos de explotación concedidos a través de las marcas y las patentes y a sancionar civilmente los actos de competencia contrarios a los usos honestos de la industria y el comercio.<sup>39</sup>

El Convenio de París es un tratado internacional. Su propósito es diferente al de una ley nacional, ya que un tratado no se puede encargar de constituir una reglamentación completa del asunto en cuestión; por el contrario, deja en libertad a los países contratantes de adoptar una legislación que corresponda a las exigencias locales y nacionales y se limita a estipular algunas reglas comunes aceptables para todos los países.

---

<sup>39</sup> Hildegart Rondón de Sansó, *La adhesión de Venezuela al Convenio de París*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 7, México, 1966, pág. 160.

## CAPITULO SEGUNDO

### EL USO DE LA MARCA

#### 1. NOTA PRELIMINAR

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el "uso de marcas" resulta ser un tema muy diverso. En la parte referida a los efectos jurídicos del uso nos encargamos de estudiar lo que a criterio de la ley, resulta aplicable al titular de un registro marcario en cuanto al uso del mismo. Se estudió las diversas acepciones del término, así como las acciones a que tiene derecho el propietario del signo en cuanto a la persecución de terceros infractores.

Ahora sólo resta hacer un estudio de lo que la doctrina establece respecto al uso de la marca. El uso marcario resulta ser fundamental para el estudio que nos ocupa. Resulta ser de gran importancia el derecho al uso exclusivo de la marca, así como la posibilidad de concederlo a otras personas. Es por ello que un estudio del tema "uso de las marcas" resulta necesario para los propósitos de este trabajo.

#### 2.- GENERALIDADES

Para poder precisar un poco la idea de lo que significa uso de las marcas, debemos aclarar primero que la palabra "uso" está empleada en la primera acepción que para la misma consigna el Diccionario de la Real Academia

Española, esto es, como la acción y efecto de usar, por lo que si consideramos que usar significa hacer servir una cosa para algo, disfrutar una cosa, sea o no dueño de ella, concluiremos que el uso de las marcas debe entenderse aquí como la acción y efecto de servirse de las marcas para los fines a que las marcas están destinadas.

Resulta que dentro de los fines de la marca encontramos dos que resultan ser de gran importancia. Así tenemos que el fin primordial de la marca es el otorgar protección a su propietario o a quien legalmente pueda disfrutar de esa marca y como segunda finalidad es la función social constituida por la necesidad de otorgar protección a los consumidores de los productos o servicios identificados por el signo.

En vista de lo anterior, debemos concluir que la marca tiene una doble función: la primera consistente en distinguir los artículos o servicios de una persona respecto de los demás, y la segunda que es el proteger al público consumidor en contra del engaño para evitar que al querer obtener un determinado producto reciba otro de distinto origen o de diferente calidad. En ambos casos, la función de la marca sólo puede determinarse mediante el uso que de la misma se haga.

### 3.- USO INDIRECTO Y USO APARENTE

Diversos tratadistas han acordado de que el uso de una marca puede ser indirecto. Se ha unificado el criterio en el sentido de que el uso efectivo sobre

las mercancías no es necesario, ya que puede hacerse en forma indirecta.

Al respecto, el Dr. David Rangel Medina expone que no es necesario estampar materialmente la marca sobre las mercancías, que la evolución de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el poderoso desarrollo alcanzado por los medios de publicidad, han determinado un gradual cambio en la concepción de la marca, que va desde sostener que la marca, para desempeñar las funciones de tal, debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca al signo que no está puesto sobre mercancías.<sup>40</sup>

Jorge Barrera Graf indica que si bien la marca es un signo distintivo de la mercancía suele también usarse fuera de ella como medio de defensa y propaganda del producto, mediante medios y recursos que hagan llegar al público el conocimiento de los artículos amparados por dicho signo.<sup>41</sup>

En sentido similar se pronuncia el tratadista argentino Pedro Breuer Moreno quien al establecer que aun cuando algunos de los primeros tratadistas franceses habían sostenido que la marca, para desempeñar las funciones de tal, debía estar adherida al producto que distinguía, la ley francesa de 1857 no exigió tal condición, pero que es evidente que la ley ha querido establecer una simple relación de identificación entre los productos y la marca, por lo que no es forzoso que la marca se aplique a los productos mismos o se adhiera a sus envases, ya que el signo no deja de llenar sus funciones cuando se utiliza en

---

<sup>40</sup> David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Op. Cit., pág.201 y 202.

<sup>41</sup> Jorge Barrera Graf, *Tratado de Derecho Mercantil*, México, 1957, pág. 308

volantes, folletos, avisos, propaganda oral, etc., pues basta que dicho signo se refiera a los productos.<sup>42</sup>

Igualmente, Pascual di Guglielmo indica que no es necesario que la marca sea adherente al producto o a su envoltorio, que la marca es el signo con que se distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas; que si se exigiese su adherencia al producto, se excluiría de los beneficios que la ley dispensa a no pocos artículos que circulan en el mercado; que hay mercancías que por su naturaleza (líquidos, polvos, cremas, etc.), o sus reducidas dimensiones (las agujas), no admiten la posibilidad de ser marcadas y que si la marca no pudiese aplicarse a sus envases o envoltorios, la propiedad de la misma no podría corresponder a quien, no obstante ser industrial, comerciante o agricultor, dedica su actividad a la producción o venta de tales artículos; que no cabe duda que cuando la marca es así empleada, resulta fácil sustituir el producto contenido por el envase o el envoltorio, lo que redundaría en perjuicio no sólo de su legítimo titular, sino del público consumidor que resulta engañado.<sup>43</sup>

Como podemos advertir, el uso que se le da a la marca debe ser aparente. La marca debe quedar integrada al producto o su envase en forma visible para el consumidor. La visibilidad debe ser una función propia de la marca.

---

<sup>42</sup> Pedro C. Breuer Moreno, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937, pág. 29 y 30.

<sup>43</sup> Pascual di Guglielmo, Op. Cit., pág. 22.

#### 4.- USO OCULTO DE LAS MARCAS

Son muchos también los autores que consideran que el uso de una marca puede realizarse válidamente en forma no aparente u oculta.

Breuer Moreno expresa que siendo la función de la marca la de identificar el producto, parecería que debiera estar siempre colocada en sitio visible, esto es, ser aparente, ya que no podría servir a sus fines si el público no estuviera en condiciones de verla de inmediato, que sin embargo si se examina la cuestión más detenidamente, debe admitirse que no es necesario que la marca sea aparente, bastando con que, en determinado momento, pueda servir como elemento de identificación. Dice que en la práctica son muchos los productos que llevan marcas no aparentes, como los vinos, a los que se aplican las marcas en la parte interna del tapón; los productos que se venden envueltos etc. <sup>44</sup>

Igualmente, Pascual di Guglielmo, citando a Laborde explica que existe la posibilidad de que no sea necesario que la marca aparezca ante los ojos del comprador en virtud de un examen sumario y superficial del producto, pues basta que esté en donde es costumbre colocarla. En tal caso, aun oculta, debe admitirse su visibilidad.<sup>45</sup>

Confirmando tal situación, el Dr. Rangel Medina expone que si la adherencia no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo acerca de la apariencia del signo marcario, cualidad que debe considerarse

---

<sup>44</sup> Pedro C. Breuer Moreno, Op. Cit., pág. 30.

<sup>45</sup> Laborde, citado por Pascual di Guglielmo, Op. Cit, pág. 26.

comprendida en la función misma de la marca. Comúnmente se dice que no es necesario que la marca sea aparente, es decir que vaya fijada al exterior del objeto, bastando que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación, para que la marca desempeñe su misión. Menciona a su vez que se debe restringir la validez de las marcas interiores, porque éstas al no aparecer en el producto en el momento en que se compra, no pueden ser un signo de conservación de clientela.<sup>45</sup>

Estamos de acuerdo con el Dr. Rangel en el sentido de que la marca siempre debe ser aparente. De esta forma, no puede causarse confusión con el público consumidor y se puede conservar una clientela respecto del producto o servicio amparado por el signo. Además, en estos tiempos ya no puede darse el caso de los tapones del vino marcados a fuego y que acarreaban el uso oculto de las marcas. En estos tiempos todos los vinos comercializados en el mundo llevan consigo una etiqueta con la marca, además de llevar el signo marcado en el corcho de cada botella. Es así, que aun cuando hay productos que llevan oculta la marca, por ejemplo los cigarrillos que traen impreso el signo en el papel, también lleva impresa la marca en la envoltura de los mismos. De esta forma, el consumidor puede identificar fácilmente el producto que desea adquirir sin que se cause algún perjuicio en contra suya.

##### 5.- PROBLEMA DE CUANDO REALIZAR EL USO DE UNA MARCA

Este problema no puede resolverse sino en sentido afirmativo, toda vez que de acuerdo a la legislación mexicana, la falta de uso de una marca

---

<sup>45</sup> David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Op. Cit., pág. 206 y 207.

registrada o la suspensión de un uso ya iniciado produce la caducidad del registro de la marca. Como puede advertirse, el no usar una marca por un período de tres años acarrea la caducidad del mismo.

Anteriormente, cuando se encontraba en vigor la L.I.M., el registro de una marca quedaba caduco al no ser utilizado por un período de tres años. Al concederse el registro de una marca, su titular contaba con un período de tres años para iniciar el uso de la misma. Si no lo hacía, el registro marcario quedaba automáticamente caduco. Asimismo, la vida del registro era de cinco años, por lo que vencido dicho término, era necesario solicitar la renovación del registro, apoyado en una declaración de uso de la marca. Como se puede notar, era absolutamente indispensable continuar con el uso del signo para que el mismo siguiera protegido por la D.G.D.T. En caso contrario, era necesario volver a solicitar el registro de la marca que no se había utilizado.<sup>47</sup>

Con la promulgación de la nueva ley, ahora, para que un registro de marca caduque por falta de uso, es necesario se lleve a cabo un procedimiento ante la Oficina de Marcas. Dicho procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio por la misma D.G.D.T. o por quien tenga interés jurídico. Cuando sea a petición de parte, podrá ser solicitado por el mismo titular de la marca o por un tercero que tenga un interés jurídico en que se declare caduca la marca.

Por lo general, cuando el propietario de la marca es el interesado en que se declare caduco su registro, se debe a que el mismo no hizo uso del signo por

---

<sup>47</sup> Ley de Invenciones y Marcas, Arts. 117, 139 y 140.

un período mayor a tres años y por lo tanto volvió a solicitar el registro de dicha marca. Como los registros marcarios ya no caducan automáticamente por falta de uso, resulta necesario presentar un escrito ante la Oficina de Marcas solicitando se declare dicha caducidad, misma que beneficiará al nuevo registro presentado por el dueño del signo.

En caso contrario, si un tercero tiene interés en que se declare caduca una marca, será necesario lo solicite por escrito a la Secretaría. Esta, se encargará de notificar al dueño de la marca, quien debe demostrar que ha venido utilizando la marca ininterrumpidamente. Es importante notar que en dicho procedimiento administrativo la carga de la prueba recae sobre el propietario de la marca.<sup>4</sup>

La nueva ley de la materia establece que la marca quedará caduca al no ser utilizada en los productos o servicios a los que fué registrada durante tres años consecutivos, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría. Esta excepción a la regla, resulta ambigua ya que no es posible conocer el criterio de la D.G.D.T. en cuanto a que causas justificadas podrán ser suficientes o, en su caso, relevantes como para que la misma Oficina de Marcas estime que no fué posible hacer uso de dicho signo. Lo cierto es que el dueño de la marca debe hacer uso de la misma para seguir contando con la protección otorgada por la legislación mexicana.

---

<sup>4</sup>Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, Arts. 130, 152 y 187-199.

## 6.- LA INTENCION DE USAR

Cuando se decide solicitar el registro de una marca, se debe forzosamente llenar una hoja de solicitud en donde constan los datos principales del titular y del signo a proteger. Dentro de esa información, resulta indispensable establecer si ya se ha usado la marca con anterioridad o si la solicitud para su registro es con la intención de hacer uso del mismo en un futuro. Es por ello, que la intención de usar un registro resulta del todo importante dentro del estudio al uso de la marca aquí realizado.

La intención de usar el signo va implícita cuando una persona decide solicitar el registro de una marca. Sería absurdo el que una persona decidiera registrar una marca si nunca tuviera la intención de hacer uso de la misma. Aún en el caso de que el registro de una marca caduque por no uso del signo, el titular al haber solicitado dicho registro debe haber tenido la intención de hacer uso de la marca.

Existen en la actualidad numerosos registros marcarios de signos que todavía no entran al mercado mexicano, pero que sus titulares tienen registrados desde hace muchos años. El hecho de que el propietario de una marca no utilice dicho signo y continuamente esté solicitando su registro en México, no significa que no tenga la intención de usarlo en un futuro. Si bien no hace uso del mismo por un largo tiempo, sí desea conservar su protección para el momento en que decida comercializarlo en nuestro país. De esta forma, evita el que piratas marcarios puedan apoderarse del signo ocasionándole grandes

problemas.

Por lo tanto, como conclusión del uso de la marca podemos decir:

- Como regla general, debe usarse una marca para mantener la protección derivada de su registro.
- El uso debe ser aparente y preferiblemente directo, aunque el uso indirecto debe ser considerado como uso efectivo del signo.
- El uso oculto sólo puede ser aceptado como efectivo cuando se realiza en forma que se tome aparente al adquirir el producto.
- El uso debe ser constante e ininterrumpido para continuar con la vigencia del registro.
- El uso hecho por un tercero autorizado para ello, es suficiente para probar el uso continuo dentro del territorio nacional.

## CAPITULO TERCERO

### LIMITACIONES Y RESTRICCIONES A LOS DERECHOS DEL DUEÑO DE LA MARCA

#### 1.- NOTA PRELIMINAR

Resulta del todo importante el estudio y análisis de las limitaciones y restricciones que el propietario del signo tiene respecto de los derechos que le asisten y que anteriormente se han mencionado.

La ley, la jurisprudencia y la doctrina que tratan sobre este importante tema del Derecho Intelectual coinciden en que los derechos del dueño del signo marcario deben seguir ciertos lineamientos y requisitos para que el registro marcario que concede esos derechos continúe en vigor. La caducidad del registro de marca acarrea la extinción de los derechos a que anteriormente nos hemos referido.

#### 2.- USO DE LA MARCA COMO SE REGISTRO

El artículo 128 de la L.F.P.P.I. dispone que la marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

Una vez concedido el registro para una marca, es necesario solicitar su

renovación a los diez años de la fecha en que fue presentado a registro. En dicho momento, es necesario probar el uso continuo e ininterrumpido por un lapso mayor a tres años, debiendo presentarse la información y documentación necesaria para poder probar dicho uso en el territorio nacional. Es por ello indispensable informar el importe de las ventas que se han hecho bajo el signo registrado, así como la presentación de etiquetas, catálogos, fotografías o ejemplares de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca. Cuando el examinador de la Oficina de Marcas revisa la documentación presentada, debe verificar que el signo que se tiene registrado sea el mismo al que se presenta con la evidencia de uso del mismo. Si el signo no fue modificado, o se modificó pero no se alteraron sus características esenciales, entonces procede la renovación del registro por un término de diez años. En cambio, si la marca fue alterada sustancialmente, entonces procederá la caducidad del registro, siendo necesario volver a solicitar el registro para el signo que resultó alterado.

Es por ello, que de la lectura del mencionado artículo 128 se entiende que la modificación del signo traerá consigo la caducidad del registro siendo necesario volver a solicitar el registro para la marca involucrada.

Cabe destacar que la presente limitación al derecho del propietario de la marca sólo es aplicable a los registros de marcas mixtas e innominadas, ya que resulta obvio que las marcas nominativas, por el hecho de no contener ningún diseño en su denominación, pueden ser modificadas cuantas veces así lo desee su titular.

### 3.- USO DE LA MARCA EN CALIDAD DE MARCA

Al hacer la afirmación de que una marca debe usarse en calidad de marca, se entiende los señalamientos contemplados en el artículo 153 de la L.F.P.I. el cual ordena:

"Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique".

Al respecto, resulta aplicable también la fracción II del artículo 90 de la mencionada fuente legal, el cual dispone:

"No se registrarán como marca:

Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos".

El Dr. Rangel Medina en su Tratado de Derecho Marcario define a las denominaciones genéricas como las que se aplican para un producto, de tal manera que, si pudieran ser apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrían servirse mas del único término

conocido y empleado por el público para designar las mercancías.<sup>49</sup>

El lenguaje es el medio convencional de expresión de ideas, pues ninguna necesidad lógica nos obliga a designar una cosa con un nombre en vez de otro, y cuando una denominación, puesta en una relación socialmente arbitraria con el producto, acaba con despertar en la inteligencia del público la idea definida de la especie a que pertenece, se despoja de su función diferenciadora y expresión de uso corriente, es *res communis* inapropiable que a nadie está permitido hacer objeto de exclusividad.<sup>50</sup>

Igualmente, puede suceder que una palabra, asociada a un objeto en forma original o novedosa, se transforme, por su uso constante y por la publicidad empleada en referencia a la marca, en la denominación normal de la especie a que el artículo o servicio pertenece, por lo que habría de preguntarse si procedería declarar la cancelación del registro. Por ello, es necesario que el uso común a que se refiere la ley sea anterior a la fecha de presentación del signo, ya que si es posterior, entonces será consecuencia del uso que el público consumidor hace del producto o servicio. Resulta obvio que cuando un comerciante, industrial o prestador de servicios lanza al mercado sus productos o servicios bajo el signo marcarío novedoso, su finalidad tiende a que un día el público consumidor se sirva de ese nombre como denominador común de la especie a que el artículo o servicio pertenece. La transformación del signo en el nombre natural y simple o en la designación comercial o técnica del producto o

---

<sup>49</sup>Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, tomo I, Librairie du Recueil Sirey, S.A., París, 1952, pag. 1. Citado por Dr. David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcarío*, Op. Cit., págs. 299 y 300.

<sup>50</sup>Pascual di Guglielmo, Op. Cit., págs. 93 y 94.

servicio es el resultado de los esfuerzos, inteligencia y dinero del comerciante, industrial o prestador de servicios que originariamente lo utilizó<sup>11</sup>

El fundamento de la prohibición de registrar denominaciones genéricas se refiere a que un término genérico no puede quedar sustraído del acervo de vocablos susceptibles de ser empleados por otras personas. Y como en realidad, un derecho privativo sobre signos de esta naturaleza, equivaldría a constituir un monopolio en favor de una persona sobre el lenguaje que es de uso común.<sup>12</sup>

#### 4.- INEFICACIA DEL REGISTRO POR USO ANTERIOR

“El registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buen 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 hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.<sup>13</sup>

El uso anterior practicado por un tercero es sin duda alguna la mayor restricción a los derechos del dueño de la marca registrada. Lo anterior, en

---

<sup>11</sup> Idem., pags. 94 y 95.

<sup>12</sup> Giampiero Azzali, *La Tutela Penale del Marchio D'Impresa*, Milano, 1955, pag. 33. Citado por Dr. David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Op. Cit., pág. 304.

<sup>13</sup> L.F.P.J. Art. 92, Frac. 1.

razón de que el tercero tiene la facultad de solicitar la nulidad del registro marcario en cuestión, con lo cual, en caso de declararse la nulidad del registro marcario, se extinguen esos derechos.

Quien primero usa una marca, es quien adquiere mejor derecho sobre ella. Si otra persona la registrara después, ese registro sería nulo, porque sobre el prima el derecho que confirió el uso. Los tratadistas franceses opinan que no es el registro quien confiere el derecho sobre una marca, sino el uso. El registro confiere el derecho de accionar criminalmente, el uso confiere el derecho de propiedad.<sup>44</sup>

De tal forma, sería injusto el que una persona que ha venido utilizando un signo, dejara de hacerlo porque otra persona lo registró posteriormente.

Ahora bien, es importante notar que la persona que cuenta con un uso anterior de la marca tuvo la oportunidad de solicitar su registro antes que cualquier tercero. Si no lo hizo, razonable será que sufra las consecuencias de no haber cumplido con las exigencias de la ley, teniendo que impugnar el registro marcario, así como los consecuentes procesos legales ante los tribunales competentes.

Por lo tanto, el propietario de una marca cuenta con esta gran limitación a sus derechos ya que si se decreta la nulidad de su registro, sólo podrá promover el recurso del amparo en contra de la resolución dictada por la D.G.D.T. en el sentido de declarar la nulidad de su registro. En caso de que la sentencia

---

<sup>44</sup> Pedro C. Breuer Moreno. Op. Cit., pág. 51.

pronunciada por el Juzgado de Distrito no le sea favorable, su última alternativa será solicitar la "revisión" de la sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ante el fallo del Tribunal, no procede recurso alguno, por lo que de ser nuevamente contrario, provocará la pérdida de los derechos que anteriormente le asistían.

#### 5.- OBLIGACION DE USAR LA MARCA

La obligación de usar el signo es una afirmación que se puede estudiar desde dos puntos de vista. El primero, en el sentido de que si bien el uso de la marca registrada es un derecho exclusivo del propietario, la falta de uso del signo por parte del titular o de su licenciatario, provoca la caducidad del registro.

A la anterior afirmación le corresponde una excepción contemplada en el artículo 130 de la L.F.P.I., la cual a su vez establece que la caducidad del registro no operará salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría.

Resulta aventurado estudiar cuales son las causas justificadas que la Oficina de Marcas podría considerar válidas para que un registro marcario que no se ha usado durante tres años consecutivos no sea declarado caduco. Al establecer un término de tres años para hacer uso de un registro marcario, se entiende que la justificación por la cual no se hizo uso de la marca tiene que comprender el mismo lapso de tres años. Es por ello, que no se puede considerar que exista alguna causa que justifique el no haber hecho uso de la

marca por dicho plazo. Ni siquiera el caso fortuito puede tener suficiente validez ya que no puede ser posible que un acontecimiento de tal magnitud se presente por esos tres años.

Al solicitar la renovación del registro marcario, será necesario demostrar el uso del signo por lo menos por un período de tres años. Dicho requisito de solicitar la renovación de las marcas es indispensable para depurar los registros marcarios en existencia quedando únicamente en vigor los que se continúan utilizando dentro del territorio nacional.

La renovación de la marca no es un derecho nuevo, sino conservatorio del anterior y un mero trámite administrativo tendiente a evitar la extinción *ipso iure* del registro marcario.<sup>54</sup>

El segundo punto de vista respecto de la obligación de hacer uso de la marca es cuando la autoridad decreta la obligatoriedad de su uso. Esto no es sino una total restricción al derecho de uso que cuenta el propietario, ya que como ha quedado establecido en el capítulo anterior, el dueño de la marca tiene la facultad de usar o no su signo distintivo.

El artículo 129 de la ley de la materia dispone que la D.G.D.T. puede declarar el uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio cuando

- \* el uso de la marca sea un elemento a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal,
- \* el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización

---

<sup>54</sup> Pascual di Guglielmo, Op. Cit., pág. 230.

eficaces de bienes y servicios, y

- \* el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

A la obligación de usar un signo marcario decretada por el Estado le asisten algunas desventajas ya que es perjudicial para los industriales en los casos en que estos lanzan al mercado productos de calidad inferior y de poco precio, destinados a consumidores que solo así pueden adquirirlos. Entonces, para no lesionar su reputación, el fabricante omite la marca de estos productos, y si se le obliga a marcarlos, se le impide la fabricación muy lícita y no poco útil de mercaderías destinadas al consumo del pueblo.<sup>88</sup>

## 6.- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CON MARCA

El tema central de nuestro trabajo es el análisis de la fracción II del artículo 92 de la L.F.P.I. el cual ordena:

\*Art. 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

Fracc. 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 comprendida 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

---

<sup>88</sup> David Rangel Medina. *Tratado de Derecho Marcario*, Op. Cit., págs. 200 y 201.

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 anterior precepto legal se refiere a la restricción del derecho del dueño de la marca en el sentido de poder conceder a otras personas el uso de su marca. También, en cierto modo, implica una limitación a su derecho de uso exclusivo de la marca.

Lo anterior, en el sentido de que el dueño del signo tiene la facultad de conceder a otros el uso de su marca. Si bien el usuario del signo marcario cuenta con la autorización correspondiente para ejercer esa facultad de uso, el artículo citado concede el mismo privilegio a cualquier otra persona que introduzca el producto marcado de manera lícita en el comercio nacional. Todo esto, únicamente perjudica al licenciataria debido a que él es quién incurre en gastos de publicidad, mantenimiento del registro marcario, pago de regalías, etc., gastos y beneficios que no tiene la persona que importa el producto y lo comercializa en el territorio nacional.

Asimismo, resulta perjudicial al dueño de la marca en razón de que puede afectar su derecho de uso exclusivo. Esto último, en razón de que un licenciataria del dueño de una marca puede fabricar un producto a menor costo que el mismo propietario. Consecuentemente, el producto hecho por el usuario autorizado será más barato que el producido por el propietario de la marca. El licenciataria, bajo autorización del dueño del signo, comienza a vender el

producto en su territorio nacional. Al ser el producto licenciado más barato que el producido en el lugar de origen, un tercero decide importar dicho producto para comercializarlo, compitiendo frente a frente con el mismo dueño del registro marcario. En este supuesto, los derechos del dueño de la marca se ven afectados seriamente ya que compete en contra de un producto más barato, pero totalmente legítimo.

Es por ello, que con esta nueva institución incluida en la L.F.P.P.I. se atenta en contra de los derechos del propietario de la marca, así como del licenciatario autorizado para hacer uso del signo marcario.

A continuación, se presenta un estudio profundo de los riesgos que pueden ocasionar la importación de productos con marca, o bien, como se ha llamado a esta actividad, las importaciones paralelas de productos marcados.

## CAPITULO CUARTO

### LAS IMPORTACIONES PARALELAS DE PRODUCTOS CON MARCA.

#### 1.- NOTA PRELIMINAR

Los derechos de Propiedad Intelectual tienen la finalidad de otorgar protección en contra de la competencia con otras empresas rivales y consecuentemente promueven el progreso económico al proporcionar un incentivo para la innovación y la creatividad. Las leyes, principios y reglamentos relativos a las marcas y la competencia desleal existen para proteger la industria y el comercio, así como al consumidor, creando un sistema de trabajo más competitivo y honesto. Igualmente, dichos ordenamientos pueden constituir barreras efectivas al comercio internacional, facilitando la restricción a las importaciones paralelas de productos.

Como una de las principales limitaciones a los derechos del dueño de la marca registrada, y resultando ser el tema central de este trabajo encontramos a lo que se conoce como "importaciones paralelas".

Como podemos advertir, el artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su segunda fracción permite la importación paralela de productos con marca. Dicho ordenamiento se remite a su vez a las disposiciones aplicables contenidas en el Reglamento de la L.F.P.I.

Considerando que el Poder Ejecutivo no ha expedido el reglamento para la L.F.P.P.I., resulta todavía aplicable el reglamento de la L.I.M., mismo que establece lo siguiente en el segundo y tercer párrafo del artículo 74.

**Art. 74.- ...**

Cuando 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 investigación sobre la legitimidad de la marca, si la mercancía bien 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.

Como se puede advertir, la legislación mexicana concede a cualquier persona la posibilidad de importar cualquier producto, siempre y cuando sea legítimo. El titular del registro sólo puede cerciorarse de la autenticidad del producto que lleva la marca, mas no impedir su comercialización en el territorio nacional.

Por lo tanto, aún cuando dicho producto sea legítimo, es decir, que sea elaborado por el mismo dueño del signo o por un licenciatario en otro país, y ostentando la correspondiente marca, no debe ser autorizado para comercializarse en el mercado nacional ya que se crea un daño a la persona autorizada para comercializarlo localmente.

Al caso concreto, y por analogía resulta importante analizar el estudio que el Lic. Horacio Rangel en su obra "El Agotamiento del Derecho de Patente en el Derecho Comparado y en el Derecho Mexicano" hace del artículo 22, fracción II de la L.F.P.I. que establece:

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

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

Por lo tanto, es preciso afirmar que la licitud se refiere única y exclusivamente al supuesto en que el mismo titular de la patente es el que comercializa el producto patentado o en su caso, un tercero con el consentimiento del propietario.<sup>57</sup>

Motivo de este trabajo es hacer notar la falta de protección que tienen los

---

<sup>57</sup> Horacio Rangel Ortiz, *El Agotamiento del Derecho de Patente en el Derecho Comparado y en el Derecho Mexicano*, Estudios de Propiedad Industrial, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, 1992, págs. 77 y 78.

licenciarios de marcas, ya que el Art. 92 de la L.F.P.P.I. deja abierta la importación de productos marcados. Si bien, como se mencionó con anterioridad, el Reglamento para esta ley debe reglamentar dicha importación de productos, entonces será necesario esperar a que se expida dicho reglamento mismo que debe necesariamente proteger los derechos del dueño de la marca.

Anticipándonos a la expedición del reglamento, podemos estar seguros que los grandes capitales extranjeros no se van a quedar cruzados de brazos si en el nuevo reglamento no se regula la prohibición a la importación paralela de productos.

De igual forma, los agentes de propiedad industrial, así como todos los propietarios de derechos marcarios deben presentar su más enérgica protesta si se omite regular dicha prohibición.

## 2.- LA IMPORTACION PARALELA Y LOS PRODUCTOS DEL MERCADO GRIS

La importación paralela de productos marcados se da cuando en un mismo mercado compiten productos idénticos y legítimos provenientes de diferentes fuentes nacionales o internacionales.

Por importación paralela debemos entender el supuesto en que productos idénticos son importados paralelamente por un distribuidor o importador autorizado, así como por un importador no autorizado. Igualmente,

hay ocasiones en que los productos importados por la persona no autorizada para ello, compiten con productos fabricados o ensamblados localmente.<sup>88</sup>

Consecuentemente, la persona autorizada para hacer uso de la marca, compite con el tercero que importa dichos artículos del extranjero. Los productos marcados importados por el tercero generalmente causan un perjuicio a la persona legitimada para producirlos, ya que pueden contar con un precio inferior, diferentes cualidades del producto, etc.

La doctrina, principalmente la proveniente de los Estados Unidos de America, considera a dichos productos importados como "productos del mercado gris" (grey market goods).

Los productos del mercado gris se pueden definir como los artículos que son puestos en el mercado de un país de manera legítima y que son importados violando los derechos del dueño de la marca o su distribuidor autorizado. Por lo tanto, dichos productos son consecuencia directa de la importación paralela que se da respecto del artículo.

Ciertamente, dichos artículos no pueden ser "grises". Son negros e infractores o blancos y no infractores.<sup>89</sup>

Los productos marcados que son importados resultan ser un problema para los dueños de registros así como para los licenciatarios de la

<sup>88</sup>Brian W. Gray, *Distribution and Gray Market Issues*, Blakes Report, Intellectual Property, September/October 1991, The Canadian Institute, Junio 21, 1991, pág. 1.

<sup>89</sup>Brian W. Gray, *Op. Cit.* pág. 1

correspondiente marca, en el sentido de que artículos elaborados en el extranjero, ostentando la marca en forma legítima, entran al país y compiten directamente con productos idénticos autorizados para su venta.

La controversia entonces se centra en la libertad de comercio en contra de medidas proteccionistas a los titulares o usuarios del signo marcario.

Los terceros que promueven el comercio internacional libre, mismos que importan dichos "productos del mercado gris", reclaman que dichos productos son totalmente legítimos y auténticos por lo que deben ser aceptados en el mercado doméstico, y no ser tratados en forma diferente a los productos elaborados nacionalmente.

Por su parte, los propietarios del registro marcario, o sus licenciatarios argumentan que el flujo de productos extranjeros idénticos a los locales constituye una práctica desleal de comercio, misma que debe ser bloqueada por la legislación mexicana.

Al parecer, ambos argumentos parecen ser válidos, por lo que es necesario estudiar lo injusto que puede resultar para ambas partes. Los importadores, por su parte, tienen derecho a comercializar el producto ya que los productores nacionales son incapaces de competir en el plano internacional y además la gente prefiere un precio más barato. Entonces, si será injusto que los derechos del propietario local o su usuario sean restringidos por no poder controlar las posteriores acciones de personas que han obtenido los derechos

para la marca en el extranjero.

A su vez, está la cuestión de si la protección que se da al dueño del signo debe ser de tal magnitud que le otorgue el control sobre los actos comerciales en que no ha participado. Resulta por ende injusto el que si no quiere explotar determinado mercado, tenga la posibilidad de impedir su comercialización por parte de un tercero.

Las controversias relativas a la importación de productos con marca se suscitan en tres situaciones diferentes:

- 1.- Cuando productos importados autorizados compiten con productos importados no autorizados.
- 2.- Productos importados no autorizados compiten con productos elaborados nacionalmente. En este supuesto, el productor doméstico es una compañía matriz o subsidiaria de la empresa que elaboró los productos en el extranjero. Igualmente, es un tercero quien a su vez importa los productos al mercado doméstico.
- 3.- Productos no autorizados son importados y compiten con productos elaborados nacionalmente. En este supuesto, son los licenciatarios del signo marcario en otros países los que importan sus productos al mercado nacional.<sup>69</sup>

En el primer supuesto, se infringen los derechos del usuario o distribuidor autorizado, mismo que no es el legítimo propietario de la marca, aun cuando si puede contar con dicho registro. El registro original le pertenece a otra persona,

---

<sup>69</sup> Heon Hahm, *Gray Market Goods: Has a Resolution been Found?*, The Trademark Reporter, United States Trademark Association, January-February, 1991, págs. 59 y 60.

misma que ha autorizado su uso al licenciatario.

En el segundo supuesto, la controversia es más complicada. Aquí, se encuentran involucradas compañías relacionadas. Hay un vínculo corporativo entre la empresa titular del registro marcario y la que fábrica dichos artículos en el extranjero. Igualmente, los productos elaborados en el exterior son introducidos al mercado nacional por un tercero.

Por último, en el tercer caso nos encontramos con el opuesto al primer supuesto. Aquí, el propietario original del signo se encuentra localizado dentro del territorio que comprende el mercado nacional y por ende debe impedir la introducción de los productos que llevan su marca y que son importados por licenciatarios que no guardan ninguna relación corporativa con el titular del signo.

En los supuestos 1 y 3 se comprenden controversias entre empresas extranjeras que no guardan relación alguna entre ellas, en tanto que en el segundo caso es necesario hacer un análisis para determinar si dichas transacciones entre compañías relacionadas entre sí constituyen una "competencia" entre ellas o son parte de una red multinacional de corporaciones.<sup>61</sup>

La cuestión a resolver es si el titular de la marca o su licenciatario puede impedir la importación y venta en el mercado interno de los productos que ostentan la marca del titular.

---

<sup>61</sup>Heon Hahm, Op. Cit. págs. 60 y 61.

Esta situación se ha dado principalmente en los mercados europeos y norteamericanos en donde los tribunales correspondientes han tenido que adoptar diferentes decisiones respecto de tan peculiar problema.

### 3.- EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

Antes de entrar a explicar algunas de las decisiones adoptadas por los diferentes tribunales respecto de la importación de productos marcados, es necesario explicar el motivo que ocasiona la decisión de permitir la importación paralela de productos. La Corte al estudiar un caso en que la controversia versa respecto de la importación de productos con marca debe atender a la teoría conocida en el derecho macario como "el agotamiento del derecho".

Una vez puesta en circulación la mercancía que el titular ha designado con su marca, quedan agotados los derechos emanados de la marca.<sup>42</sup>

Es comúnmente aceptado por los tratadistas de la materia, que debido a que un registro marcarío indica el origen de un producto, en particular como de ser de la procedencia de su titular, entonces dicho titular no puede controlar la venta del producto que ha colocado en el mercado ya sea en forma directa o por medio de su licenciario. Por lo tanto, se dice que sus derechos se "agotan" en sentido de que de que la marca, como tal, indica los productos originando directa o indirectamente de él.

---

<sup>42</sup> Robert Freitag, *Integración en el Derecho de Marcas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XVII, enero-diciembre de 1979, Nos. 33-34, págs. 51 y 52.

En oposición a la mencionada teoría del agotamiento del derecho, encontramos el principio de territorialidad de la marca. De acuerdo a dicho principio, el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.<sup>69</sup>

Entonces, el debate entre la teoría del agotamiento del derecho y la de la territorialidad de la marca se centra en que si la marca indica exclusivamente el origen del producto o es también un medio de control.

Generalmente, se inclina por la limitante en el sentido de que el dueño no controla los tratos con sus productos en determinada zona una vez que se han puesto en el mercado por el o bajo su consentimiento.

En atención a la pérdida de ese derecho, el titular no puede ejercer acción alguna en contra del importador del producto amparado por el signo.

Asimismo, esta teoría del agotamiento del derecho ha sido motivo fundamental de las resoluciones adoptadas por diversos tribunales que han resuelto controversias que involucran la importación paralela de productos marcados.

Si bien, una gran parte de esos juicios se ha resuelto en favor del tercero importador en base a la mencionada teoría, también han existido controversias

---

<sup>69</sup> David Rangel Medina, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Op. Cit., pág. 56.

resueltas en sentido adverso al importador, esto es, se ha prohibido la importación de productos por atentar en contra de los derechos del propietario de la marca.

Por ello, no puede señalarse que exista un solo sentido en la resolución de estos casos, ya que estos asuntos resultan ser complejos y por ende requieren de mucho estudio por parte del juzgador.

Algunos de los puntos que es necesario observar son quién es el titular de la marca en el territorio de donde se exportan los productos, a quien le pertenece la marca en el país a adonde se exportan los artículos, en donde son elaborados los productos, ver si hay diferencias entre los productos de cada país, checar si hay diferencias en el empaque de los productos involucrados. Igualmente, es necesario revisar si los productos exportados se originan directamente del dueño de la marca o su licenciatarío, así como si el titular del signo a consentido para la venta dentro del territorio a donde fueron importados.<sup>64</sup>

Así como es importante analizar los anteriores cuestionamientos para poder dictar una sentencia en esta clase de asuntos, también es necesario estudiar los diferentes precedentes asentados en las diferentes ejecutorias dictadas por los tribunales alrededor del mundo.

#### 4.- REGULACION EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

---

<sup>64</sup> Brian W. Gray, Op. Cit., pág. 15.

Varios países del continente europeo firmaron el 25 de marzo de 1957 en Roma, el Tratado para la creación de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.). Dichos países fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se adhirieron Dinamarca, Irlanda, y el Reino Unido, finalizando con la adhesión de Grecia, España y Portugal. Actualmente, Austria, Chipre, Malta, Suecia y Turquía han solicitado se apruebe su adhesión al Tratado de Roma para de esta forma ser miembros de la C.E.E.

La C.E.E. empezó a funcionar el 1 de enero de 1958 consolidándose como uno de los mercados más poderosos del mundo. Actualmente, desde el 1 de enero de 1992, se decidió eliminar las fronteras del países miembros con la finalidad de eliminar barreras al comercio entre los estados firmantes del Tratado de Roma.

Por razones históricas y comerciales, la C.E.E. es comúnmente no tratada como un mercado común. Las preferencias y gustos de los consumidores varían dentro de la Comunidad. Asimismo, los canales de distribución son distintos entre los países miembros. Considerando que la mano de obra puede ser menor en un país, así como la materia prima y los gastos de elaboración, resulta que la importación de productos de un estado a otro es una práctica común por lo que resulta difícil evitar la importación paralela de productos con marca.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Laurence J. Cohen y Adam N. Cooke. *How Trademarks and other Rights may be used to limit Parallel Imports in Europe*, The Trademark Reporter, USTA, Vol. 81, July-August 1991, No. 4, E.U.A., pág. 371.

Una de las bases de la C.E.E. radica en una unión aduanera que según el artículo 9 del Tratado de Roma consiste en derechos de aduana comunes para el exterior y la prohibición de derechos de aduana para mercancías que circulen dentro de la Comunidad Europea.

Para todas las cuestiones jurídicas relacionadas con el Tratado de Roma se constituyó como uno de los órganos de la Comunidad la Corte de Justicia Europea con sede en Luxemburgo.<sup>66</sup>

El artículo 30 del Tratado de Roma establece:

"Restricciones cuantitativas a las importaciones y demás medidas teniendo efectos equivalentes deberán, sin perjuicio a las siguientes disposiciones, ser prohibidas entre los Estados Miembros".<sup>67</sup>

Por su parte, el artículo 36 del citado ordenamiento legal dispone:

"Las disposiciones de los Artículos 30 a 34 no impedirán prohibiciones o restricciones en importaciones, exportaciones o productos en tránsito justificados en base a la moralidad pública, políticas públicas o seguridad pública; la protección de la salud y vida de humanos, animales o plantas; la protección de tesoros nacionales teniendo un valor artístico, histórico o arqueológico; o la protección de la propiedad industrial o comercial. Dichas prohibiciones o restricciones no constituirán medios de discriminación arbitraria o una restricción oculta del comercio entre los Estados Miembros".<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Robert Freytag, Op. Cit., pág. 50.

<sup>67</sup> Laurence J. Cohen, et al, Op. Cit., págs. 372 y 373.

<sup>68</sup> Ibid. pág. 373.

A simple vista, la prohibición contemplada por el artículo 30 en contra de las restricciones a las importaciones es muy amplia en el sentido de que favorece a la producción doméstica sobre las importaciones. Por lo tanto, se puede entender que el artículo 30 permite las importaciones paralelas. Sin embargo, las excepciones establecidas en el artículo 36 permiten imponer tales restricciones o prohibiciones justificadas por motivos de propiedad industrial y comercial.

Por su parte, el artículo 85 del mencionado Tratado prohíbe todo tipo de acuerdo entre empresas o prácticas concertadas tendientes a obstaculizar el libre intercambio de mercancías entre los estados de la Comunidad.<sup>68</sup>

Para poder ejemplificar la situación que se da respecto de las importaciones paralelas en Europa, a continuación se relatan algunos casos decididos por Cortes Europeas.

El primero se dió en el año de 1964 cuyos hechos son los siguientes:

La empresa española Myrurgia es titular de la marca MAJA entre otros países en España y en Alemania. La marca MAJA es utilizada para amparar un jabón.

En Alemania existía una distribuidora exclusiva, a la cual la titular de la marca había autorizado a usar la marca en Alemania. Al mismo tiempo, un

---

<sup>68</sup> Robert Freytag, Op. Cit., pág. 54.

tercero empezó a comprar los mismos artículos en España para importarlos y comercializarlos en Alemania. La distribuidora exclusiva demandó al tercero por uso indebido de la marca MAJA. Al aplicar las normas pertinentes de la ley de marcas alemana, según las cuales por un lado se confiere al titular del registro de marca el derecho exclusivo a distinguir artículos con la marca y a poner en circulación tales artículos y por otro lado confiere al titular el derecho de impedir que un tercero designe de manera ilegítima sus propios productos con la marca del titular, el tribunal entendió que no existía infracción de los derechos del titular, pues había sido este el que había designado los artículos en cuestión con la marca y que los había puesto en circulación, y al importar tales artículos a Alemania, el tercero no había cometido el delito de designar de manera ilegítima productos propios con la marca del titular.<sup>79</sup>

Otro caso similar fue el de la marca CINZANO en el año de 1973.

La filial alemana de la conocida empresa italiana Cinzano es la titular en Alemania de la marca CINZANO. Esta filial alemana se dedica a la importación y comercialización en Alemania de los productos elaborados en Italia por la casa matriz. Un tercero compra productos CINZANO en España y Francia, elaborados en estos países por filiales de la casa Cinzano. La demanda de la filial alemana de Cinzano en contra del tercero tuvo éxito.

En este asunto, el tribunal reconoció que a diferencia del caso MAJA, los titulares de las marcas involucradas no eran los mismos, aunque pertenecieran a la misma casa matriz. Asimismo, la corte tuvo que considerar otro aspecto

---

<sup>79</sup> Robert Freytag, Op. Cit., pág. 52.

especial en este asunto. Resultó que el vermouth elaborado en España y Francia se diferenciaba en el gusto de aquel elaborado en Italia y distribuido en Alemania por la filial alemana. La casa Cinzano objetó que la comercialización en Alemania de vermouth de distinto gusto pero identificado con la misma marca significaría un detrimento de la función de indicación de procedencia.<sup>71</sup>

Como se puede advertir, aquí se enuncian dos casos en donde surge la controversia originada por las importaciones paralelas con decisiones de la corte en sentidos opuestos. Por ello, la necesidad de estudiar todos los antecedentes que conforman el asunto para poder determinar si se infringen los derechos del titular o licenciatario o no.

Bajo la doctrina del agotamiento del derecho, la Corte ha decidido que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede ejercer tal derecho para prevenir la importación de un producto legítimamente marcado en otra parte de la Comunidad por el titular o bajo su consentimiento, por un tercero ligado a él económica o legalmente. Por lo tanto, los derechos intelectuales paralelos no pueden ser utilizados para impedir a un tercero el comprar el producto protegido en un Estado Miembro para importarlo y comercializarlo en otro Estado Miembro. La primera venta del producto, por o por medio de su consentimiento, agota los derechos de propiedad intelectual para toda la Comunidad; por consiguiente, la libre circulación del producto no puede detenerse.<sup>72</sup>

Para determinar si bajo la teoría del agotamiento del derecho los

---

<sup>71</sup> Ibid. pág. 53.

<sup>72</sup> Laurence J. Cohen, et al, Op. Cit., pág. 378.

derechos del dueño de la marca se agotan es necesario evaluar los siguientes factores:

1.- Si el titular de la marca directa o indirectamente consintió para la primera comercialización del producto en un Estado Miembro.

2.- Son acaso los derechos intelectuales paralelos. Es decir, otorgan la misma protección en los Estados Miembros en cuestión. De ser así, son esos derechos susceptibles de agotarse.

Sobre el cuestionamiento de si el titular consintió a la primera comercialización del producto, podemos ilustrarlo con el siguiente ejemplo:

En el caso Merck vs. Stephar, la primera comercializó un producto "no patentado" en Italia, ya que en ese tiempo, las patentes para productos farmacéuticos no eran protegibles. Consecuentemente, aun contando Merck con la patente para dicho producto en Holanda, no pudo impedir, al tercero, la importación paralela del producto. La corte estableció que Merck no podía evitar dicha importación del producto en tanto que Merck tuvo la opción de no comercializar el producto en Italia.<sup>79</sup>

Efectivamente, la corte valoró el consentimiento de comercializar el producto para tomar su decisión de permitir la importación paralela del producto. Si el titular del derecho decide comercializarlo en un país en donde no existe protección, o la misma es limitada, debe afrontar las consecuencias regidas por el libre intercambio comercial que prevalece en la Comunidad Europea.

---

<sup>79</sup> Ibid. págs. 379 y 380.

En cuanto al segundo factor, debemos entender que si la protección del derecho no es la misma en los estados involucrados, entonces no puede considerarse que se agoten dichos derechos. Por ejemplo, en el caso de Warner Bros. vs. Christiansen la controversia versaba respecto de la renta en Dinamarca de videocassettes adquiridos en el Reino Unido. En dicho momento, la ley del Reino Unido de derechos de autor no contemplaba el derecho de renta, en tanto que la legislación danesa sí lo hacía. La corte por ende decidió que el arrendamiento de los productos en Dinamarca podía ser prevenido por el titular debido a que dicho derecho no podía ser utilizado en el Estado Miembro en donde se comercializaron los productos.<sup>74</sup>

Por último, se enuncian otros dos casos decidido por la Corte de Justicia Europea en donde se prohibió la importación paralela de productos por afectar los derechos del propietario de la marca.

En el caso Hoffmann-La Roche vs. Centrafarm del año de 1978 se impidió a la segunda la importación del producto comercializado bajo la marca VALIUM por ir en contra de los derechos de la primera.

La sociedad holandesa Centrafarm compraba en Inglaterra el medicamento VALIUM, elaborado en Inglaterra por la filial inglesa de la sociedad suiza Hoffmann-La Roche. En Holanda, Centrafarm procedía a envasar de nuevo las tabletas en envases más grandes marcando también estos envases propios con las marcas VALIUM y ROCHE y añadiéndole el nombre Centrafarm. La filial alemana de Centrafarm empezó a vender estas

---

<sup>74</sup> Ibid. pág. 380.

tabletas en el mercado alemán y por supuesto Hoffmann-La Roche demandó a Centrafarm por violación a sus derechos derivados de su marca.

Una vez sometido este caso a la Corte Europea, ésta decidió que dicho caso es compatible con el artículo 36 del Tratado de Roma en donde el titular de una marca prohibía al importador del producto de usar la marca del titular en envases que no son los originales.<sup>75</sup>

La última sentencia de la Corte Europea a que nos referiremos en este apartado es la dictada en el asunto Centrafarm vs. American Home Products Corporation. La empresa estadounidense vende un medicamento determinado en Holanda, Francia y Bélgica usando la marca SERESTA; en Inglaterra lo comercializa usando la marca SERENID. Según expuso American Home la marca original que usa en los Estados Unidos no pudo registrarla ni en Holanda ni en Inglaterra, y la marca holandesa no pudo ser protegida en Inglaterra. Este es el motivo por el cual se están usando marcas distintas para el mismo medicamento. La empresa holandesa Centrafarm empezó a importar el medicamento de la marca SERENID de Inglaterra a Holanda para venderlo en este país en nuevos envases que llevaban la marca SERESTA y el nombre comercial Centrafarm. Se sometió a la Corte Europea la pregunta de si American Home podía prohibir a Centrafarm la comercialización en Holanda del medicamento inglés SERENID usando para ello la marca SERESTA. La Corte decidió en sentido afirmativo por considerar que solamente el titular de una marca puede usar ésta para distinguir un producto y que se pondría en peligro la función de indicación de procedencia si se permitiera a un tercero distinguir la

---

<sup>75</sup> Robert Freytag, Op. Cit., págs. 59 y 60

mercancía con la marca aun cuando la mercancía en sí provenga del titular. La Corte reconoció que pueden existir motivos legítimos para usar marcas distintas en varios países para el mismo producto, constatando al mismo tiempo que esta manera de proceder sería ilegítima si se hiciera con la intención de obstaculizar o impedir el libre intercambio de mercancías entre los estados pertenecientes a la Comunidad Económica Europea.<sup>78</sup>

Por lo tanto, es posible precisar que las controversias que ha tenido que resolver la Corte Europea, así como las que tendrá que decidir en un futuro deben ser estudiadas en base a que por un lado debe aplicar las normas del Tratado de Roma que prohíben todo impedimento al libre intercambio de mercancías y de que por otro lado uno de los instrumentos mas importantes para la comercialización es sin duda alguna la marca, misma que sigue estando sometida a las diversas legislaciones de los países miembros de la C.E.E.

#### 5.- REGULACION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Como hemos podido ver, la regulación de las importaciones paralelas en la Comunidad Europea queda abierta a las circunstancias que envuelven el caso. La libertad de movimiento de mercancías es un principio fundamental para permitir la importación de productos marcados de un estado a otro. Sin embargo, existen disposiciones que restringen o prohíben dicha libertad comercial respecto de los derechos de propiedad intelectual.

En los Estados Unidos de América (E.U.A.), la regulación de las

---

<sup>78</sup> Ibid. págs. 60 y 61.

importaciones paralelas de productos con marca se encuentra contemplada en la correspondiente ley de marcas (Lanham Act) Sección 42 en donde queda prohibida la importación de productos a los E.U.A. ostentando una marca que "copie o simule" una marca registrada.<sup>77</sup>

Existe consecuentemente cierta controversia respecto de la ley estadounidense en el sentido de que dicho ordenamiento sólo es aplicable respecto de marcas imitadas o piratas, mas no de productos legítimos. Sin embargo, en atención a que dichos productos son en sí productos legítimos, algunas cortes han determinado que dichos productos son ilícitos porque se presentan como siendo el mismo producto que el verdaderamente autorizado, mas no cuentan con la misma calidad y valor que el comercializado por el titular en el mercado local.<sup>78</sup>

El titular del registro marcario, o en su caso el distribuidor autorizado, deben incurrir en gastos substanciales e inversiones para mantener el control de calidad del producto que se encuentra comercializando. Asimismo, deben erogar ciertos gastos que principalmente comprenden la investigación de mercado inicial, planeación de ventas, promociones, estrategias de mercado, publicidad y gastos administrativos para lanzar al mercado dicho producto. Además, deben contar con los servicios de mantenimiento y reparación del producto a través de la garantía que se otorga al consumidor del artículo. Todos estos gastos, incluyendo en el caso de los licenciatarios, el pago de regalías (royalties) que deben presentarse al titular del signo marcario.

---

<sup>77</sup> Heon Hahm, *Op. Cit.* pág. 79

<sup>78</sup> *Ibid.* pág. 79.

De todo ello, los importadores de productos marcados, es decir, de productos del mercado gris, se ven beneficiados por las ventas de esos productos debido a que ellos no incurren en esos gastos invertidos por el titular del registro o su usuario autorizado.

Como resultado de lo anterior, los precios del importador son substancialmente menores que los del autorizado para comercializarlos en dicho mercado. Consecuentemente, el titular del signo se ve privado de la remuneración al gasto efectuado originalmente.

Por su parte, el Lanham Act permite a los propietarios de marcas de ejercitar acciones en contra de terceras personas que sin su consentimiento usan "una reproducción, imitación o copia de una marca registrada que sea susceptible de causar confusión o error".<sup>79</sup>

Sin embargo, la aplicación de la ley norteamericana en contra de la importación paralela de productos a sido inconsistente. Algunas sentencias dictadas se apoyaban en la probable confusión del público respecto de los productos involucrados, sin considerar la autenticidad de la marca. En otros casos, negaban los derechos conferidos por la Lanham Act cuando las partes están relacionadas comercialmente. Igualmente, hay ocasiones en que el caso es desechado por considerar los productos importados como genuinos.

En la mayoría de los asuntos, parece ser que la tendencia para resolver el

---

<sup>79</sup> Heon Hahm, Op. Cit. pág. 80.

problema es determinar si las protecciones conferidas por la ley se adhieren a los principios de territorialidad o universalidad de la marca. De acuerdo al principio de territorialidad, la protección se debe otorgar en contra de prácticas desleales de competidores extranjeros que únicamente actúan para despojar al propietario del signo de las ganancias que espera recibir. Asimismo, las disposiciones legales se aplican como medida de protección al consumidor, quien puede caer en confusión al no poder distinguir el producto importado del artículo elaborado en los Estados Unidos. Aun cuando ambos productos ostentan la misma marca, el producto del mercado gris "copia o simula" el artículo americano al inducir al consumidor a creer que dicho artículo es el mismo que el fabricado por el productos autorizado de los E.U.A.

Por otra parte, algunos casos toman en consideración la teoría de la universalidad en donde las disposiciones de la ley no son observadas en el sentido de que las copias o simulaciones no han ocurrido. Se trata del mismo producto, por lo que no es aplicable la ley de marcas correspondiente.

La teoría de la universalidad de la marca fue ampliamente reconocida en siglo pasado en donde se establecía que si la marca era legalmente fijada a un producto en un país, entonces el artículo portaría la marca legalmente en donde se encontrara sin considerarse como infracción en otro país en donde el derecho de la marca perteneciera a otra persona.

Estas diferentes interpretaciones de las protecciones otorgadas por la Lanham Act generalmente concluirán en la Suprema Corte de Justicia, misma

que ha determinado en el caso *A. Bourjois & Co. vs. Aldridge* que "copia o simulación incluye marcas extranjeras genuinas".<sup>80</sup>

Actualmente, en los Estados Unidos existen tres formas en que el dueño del signo marcario puede intentar prevenir la importación paralela de productos que ostentan su marca. En primer término, mediante una acción por infracción a los derechos conferidos por su marca, una vez que los artículos importados han entrado a territorio norteamericano y se encuentran dentro del mercado nacional. Dicha acción, generalmente es vista por el tribunal correspondiente. La segunda acción será el buscar una orden de exclusión o la prohibición de parte de la Comisión Internacional de Comercio (CIC). Por último, la tercera acción es solicitar la prohibición de importar los productos de parte de las autoridades aduaneras. En este supuesto, será necesario registrar la marca en el Servicio de Aduanas.<sup>81</sup>

El derecho moderno respecto de la controversia de las importaciones paralelas en materia de marcas comenzó en 1921 con el caso *Bourjois vs. Katzel*. En ese año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito aplicó la teoría de la universalidad de marcas para revocar la sentencia de la corte de distrito que sostenía que los productos originarios de Francia del anterior titular de la marca en los E.U.A. eran infracciones a los derechos del titular de la marca en los Estados Unidos. La Corte del Segundo Circuito tomó la decisión de que los productos involucrados eran genuinos por lo que no podían ser considerados como infracciones a la marca.

---

<sup>80</sup> Heon Hahn, *Op. Cit.*, págs. 79 - 82.

<sup>81</sup> John Richards, *Legal Aspects of Introducing Products to the United States Market*, Kluwer Law and Taxation Publishers, E.U.A., 1988, pág. 265.

En este asunto, una compañía francesa que fabricaba un polvo para la cara y lo importaba a los E.U.A. cedió sus marcas a otra compañía americana, misma que siguió importando el producto, pero ahora comercializado con un nuevo empaque. Después de varios años, el titular norteamericano logró popularizar su marca dentro del mercado americano. Eventualmente, el producto era asociado con el titular norteamericano, mas no con el fabricante francés.

Ocho años después de la transmisión de los derechos de las marcas, un tercero, Katzel, descubrió que podía adquirir el mismo producto francés e importarlo en sus cajas originales para venderlo en norteamérica obteniendo un lucro.

En este asunto, posteriormente la Suprema Corte revocó la decisión de la Corte del Segundo Circuito en el sentido de prohibir la importación de los productos.

El ministro Holmes al explicar los razonamientos empleados para revocar la sentencia de la Corte del Segundo Circuito expresó:

"el actor, no el fabricante francés, era dueño y controlaba el uso de la marca en los Estados Unidos, por lo que el público consumidor reconocía al actor, no el fabricante francés, como el proveedor de los productos".<sup>82</sup>

Igualmente, con la presente decisión de la Suprema Corte fué necesario regular dicha acción a través del Reglamento de Aduanas, que regulaba la Sección 526 de la Ley de Aranceles publicada en 1930. La Sección 526 contempla una prohibición de carácter general de importaciones no autorizadas

---

<sup>82</sup> Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon y John A. Spagnole, Jr., *International Business Transactions*, West Publishing Co. E.U.A., 1986, págs. 711-713.

de productos marcados norteamericanos. Asimismo, bajo la Sección 133.21 del mencionado reglamento, se establecen las excepciones a la Sección 526, "cuando los productos son importados por compañías relacionadas o autorizadas por el propietario del signo".

Dicho ordenamiento, por ende, era necesario para aquellas compañías americanas que mantenían una independencia tal como para controlar el mercado que explotaban.<sup>63</sup>

La Sección 526 surgió, como se dijo anteriormente, a consecuencia de la sentencia de la Suprema Corte en el caso *A. Bourjois & Co. vs. Katzel*. La Sección 526 fue una reforma a la Ley de Aranceles de 1922.<sup>64</sup>

Dicha Sección 526 enuncia que sólo productos manufacturados en el extranjero pueden ser prohibidos, así como sólo empresas norteamericanas pueden gozar de tal protección.<sup>65</sup>

A continuación, se explican algunos de los casos decididos por las Cortes norteamericanas relativas a este tema, en donde se puede notar las decisiones opuestas que se han emitido.

El primero es el de *COPIAT vs. Estados Unidos* en donde una coalición de productores y distribuidores de productos demandaron al gobierno de los

---

<sup>63</sup> *Ibid.* pág. 713.

<sup>64</sup> Beverly W. Pattishall y David C. Hilliard, *Trademarks*, Mathew Bender, E.U.A. 1987, págs. 273-275.

<sup>65</sup> *Ibid.* pág. 274.

Estados Unidos por sufrir daños por la importación no autorizada y venta en dicho país de productos conocidos como del mercado gris o productos paralelos, fabricados por sus empresas extranjeras subsidiarias o licenciatarias y ostentando su marca. En dicho asunto, solicitaron se negara la introducción de los productos que ellos mismos representaban. Asimismo, manifestaban que aun cuando ellos habían otorgado las licencias de uso correspondientes, eran generalmente terceras personas quienes importaban los productos sin su consentimiento.

Al respecto, la Corte decidió que las disposiciones contenidas en el reglamento de aduanas eran válidas, por lo que al ser empresas relacionadas, se permitía la introducción de los productos al mercado noretamericano a través de la importación paralela de los mismos. Este asunto se encuentra ahora en la Suprema Corte en donde todavía los integrantes de la coalición siguen solicitando la prohibición de los productos importados paralelamente.<sup>88</sup>

Reacción del todo contraria fue la dictada por la Corte en los casos de *Vivitar Corp. vs. Estados Unidos* y *Olympus Corp. vs. Estados Unidos* en donde se determinó la prohibición de los artículos del mercado gris que ocasionaban daños a los titulares de los registros en los Estados Unidos.

*Vivitar Corp.* es un fabricante de artículos fotográficos, cuyos productos son generalmente elaborados en Japón. Igualmente, había establecido una red mundial para la comercialización de sus productos, en donde *Vivitar Corp.* era la única autorizada para vender en los Estados Unidos, en tanto que otras subsidiarias controlaban el mercado mundial. Posteriormente, los distribuidores

---

<sup>88</sup> Ralph H. Folsom, et al, *Op. Cit.* págs. 713 y 714, y John Richards, *Op. Cit.* pág. 270.

autorizados por Vivitar fueron sobrepasados por varios almacenes de descuento que obtenían el producto a un precio menor y lo vendían consecuentemente más barato. Vivitar justificaba sus precios altos en base a los gastos de publicidad y de mercado necesarios para mantener la preferencia del consumidor. Vivitar por ende reclamaba que los almacenes de descuento se aprovechaban de la reputación de Vivitar y que eventualmente devaluarían su marca.

En la demanda presentada en contra de los Estados Unidos para invalidar las disposiciones contenidas en el reglamento aduanero, al ser contrarias a las disposiciones contempladas en la Sección 526, la Corte resolvió prohibir la importación de los mencionados productos. Su decisión se fundó en el hecho de que la marca en los Estados Unidos había pertenecido anteriormente al fabricante extranjero, siendo que ahora era propiedad de la compañía americana. Entonces, al permitir la importación de los productos se destruiría la confianza que el público tiene en la marca en los E.U.A.<sup>9</sup>

En el caso de Olympus Corp., igualmente, dicha compañía era fabricante de artículos fotográficos y sus distribuidores autorizados en los Estados Unidos eran sobrepasados en ventas por almacenes de descuento como K mart Corporation, que también se vió involucrada en el conflicto.

La decisión de la Corte en este caso fue de prevenir la importación paralela de los productos marcados al hacer válidas las disposiciones del reglamento de aduanas de los E.U.A. El fundamento principal fue el hecho de que era el mismo titular de la marca en los Estados Unidos como en el extranjero. Dicha titularidad justificaba la acción ejercitada en contra del

---

<sup>9</sup>Heon Hahm, Op. Cit. págs. 65-68, y John Richards, Op. Cit. pág. 271.

gobierno de los Estados Unidos.<sup>66</sup>

Los tres casos aquí explicados nos han ilustrado la forma en que la Corte ha resuelto los conflictos suscitados respecto de artículos del mercado gris. En estos casos, se ha solicitado se prohíba la importación paralela de los productos apoyándose en las disposiciones contenidas en el reglamento de aduanas de los E.U.A., así como en la Sección 526 de la Ley de Aranceles. Ahora, estudiaremos algunos casos en que no se solicita la prohibición al Servicio de Aduanas norteamericano, sino que únicamente se demanda la infracción a los derechos de la marca en base a esos "productos genuinos".

En el caso *Osawa & Co. vs. Masel Supply Co.* la Corte de Distrito prohibió la importación de productos por parte del demandado que obtenía tales artículos de la misma fuente de donde los obtenía el actor. En este asunto, la demanda fue apoyada en la evidencia que demostraba los daños sufridos por la venta de los productos en el mercado local.<sup>67</sup>

Otro asunto similar es el de *Model Rectifier Corporation vs. Takachiko International Inc.* en donde la cuestión principal se centraba en que los productos importados paralelamente eran los mismos que los productos importados y comercializados por el dueño de la marca. Igualmente, el dueño de la marca había obtenido dicho registro a través de la cesión de la marca de parte del fabricante de los productos.

El titular del registro en los E.U.A. había sido el distribuidor de los

---

<sup>66</sup> *Ibid* págs. 68-70 y pág. 271.

<sup>67</sup> *Ralph H. Folsom, et al. Op. Cit.*, págs. 715-718.

productos en norteamérica por muchos años. Posteriormente, el fabricante de los productos cedió el registro marcario al norteamericano.

La decisión de la Corte en este asunto fue de prohibir la importación paralela fundándose en el caso *Bourjois vs. Katzel*.<sup>90</sup>

Como es posible notar, cada vez son más frecuentes las controversias respecto de la importación paralela de productos marcados. De la misma forma, podemos advertir que los juzgadores al evaluar las circunstancias que rodean el conflicto determinan prohibir la importación de artículos del mercado gris en razón de que se lesionan los derechos del dueño o licenciatario de la marca.

En sí, las opiniones de los jueces al resolver estos problemas son en el sentido de que los demandados tienen toda la libertad de importar y comercializar los productos fabricados en el extranjero. Sin embargo, cuando dicha importación infringe los derechos que el dueño tiene sobre esa marca, entonces sí se justifica la prohibición.<sup>91</sup>

Finalmente, resulta importante mencionar que en los Estados Unidos diversos Estados han promulgado disposiciones legales respecto de las controversias surgidas por la importación paralela de productos. Por ejemplo, en Nueva York se ha dispuesto una medida que requiere a todas las tiendas de mayoreo en donde se comercializan productos del mercado gris, que muestren un anuncio en donde se manifieste que dichos artículos son productos de importación paralela y que consecuentemente carecen de la garantía amparada

---

<sup>90</sup> John Richards, *Op. Cit.* págs. 267-268.

<sup>91</sup> *Ibid.* pág 718.

por el fabricante.<sup>92</sup>

## 6.- REGULACION EN CANADA Y EL REINO UNIDO

Después de haber analizado la protección que se le da al dueño del signo marcario en la Comunidad Económica Europea, así como en los Estados Unidos de América, es necesario estudiar los efectos y soluciones que este tipo de conflictos causan en Canadá.

La Ley de Marcas de Canadá (Trade-Marks Act) faculta al propietario de la marca al uso exclusivo dentro de Canadá de la marca respecto de los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.

Asimismo, en la Sección 20 se contempla como infracción a una marca el vender, distribuir o publicitar los productos o servicios en asociación con una marca que cause confusión.

Igualmente, en la Sección 50 del citado ordenamiento legal se dispone que el uso permitido de una marca por su usuario registrado tiene los mismos efectos que el uso que su dueño le otorgue a la marca.

Resulta claro, que el licenciatario, así como el propietario del signo marcario, tiene el derecho a usar exclusivamente la marca dentro del territorio canadiense respecto de los artículos o servicios a los cuales fue registrada la marca.

---

<sup>92</sup> John Richards, Op. Cit., pág. 275.

Por su parte, la Sección 51 de la ley establece la facultad del titular del registro para prohibir la importación de productos farmacéuticos originarios de una compañía relacionada.

En el caso Phillip Morris Incorporated vs. Imperial Tobacco Limited se resolvió un conflicto sobre el uso de la marca MARLBORO en Canadá. El actor, Phillip Morris probó la notoriedad mundial de su marca MARLBORO, así como el hecho de que el 76% de los fumadores de Canadá relacionaban a la marca MARLBORO con Phillip Morris.

En contraste, Imperial Tobacco demostró que ella era la legítima titular del registro en Canadá en virtud de que la compañía predecesora de Phillip Morris había cedido la marca a Imperial Tobacco desde 1924.

La Corte por lo tanto decidió conservar los derechos de Imperial Tobacco al prohibir la importación del producto por parte de Phillip Morris. No fue suficiente el hecho de que gracias a la publicidad realizada por Phillip Morris, la marca MARLBORO fuera ligada a ellos y no a Imperial Tobacco. "Si la publicidad hecha en los Estados Unidos fuera determinante para invalidar el registro canadiense por falta de identidad, entonces se estaría actuando en contra de los derechos de titulares canadienses que no tienen ningún control sobre esa publicidad".<sup>83</sup>

El 3 de febrero de 1991 la Corte Federal de Canadá emitió otra resolución respecto del caso H.J. Heinz Company of Canada Ltd. vs. Edan Foods Sales Inc.

Edan Foods importaba salsa catsup bajo la marca HEINZ elaborada por

---

<sup>83</sup> Brian W. Gray, Op. Cit., págs. 5 y 6.

H.J. Heinz Company (E.U.A.), compañía matriz de Heinz Canadá.

Heinz Canadá fue creada en 1940 para comercializar productos bajo la marca HEINZ en el territorio canadiense. Consecuencia de ello, Heinz E.U.A. cedió sus marcas a Heinz Canadá en el mismo año. Desde 1940, toda la salsa catsup comercializada en Canadá ha sido elaborada por Heinz Canadá.

La evidencia demostraba que Heinz Canadá actuaba en forma independiente de Heinz E.U.A., en el sentido de que ella misma pagaba su publicidad, así como la materia prima necesaria para elaborar el producto. Igualmente, se demostró que Heinz Canadá varió el sabor de la salsa catsup para adecuarla al gusto del consumidor canadiense.

La Corte Federal decidió prohibir la importación de productos bajo la marca HEINZ, aun cuando dichos productos provinieran de la compañía matriz en los Estados Unidos. En este asunto, la Corte protegió los derechos del propietario de la marca para controlar la importación paralela de productos originarios de compañías vinculadas.\*

Una cuestión mas complicada es cuando los productos son importados del mismo titular de la marca en Canadá y en el país en donde se manufacturan los productos.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede determinar que si los productos importados provienen del mismo propietario, entonces en atención a la teoría del agotamiento del derecho, sería imposible prevenir dicha introducción de los productos al mercado local.

---

\* Ibid. págs. 6-8.

Ahora bien, si esos productos son distintos en las diferentes localidades en donde las comercializa el titular, entonces debe entenderse que la restricción a la importación de los mencionados productos resulta probable.

En el caso Colgate que a continuación se relata, queda totalmente claro el propósito del presente estudio, en donde los derechos del licenciatario de una marca se ven afectados por la importación paralela del producto marcado. Dicha resolución confirma que la competencia entre productos autorizados y productos importados paralelamente es totalmente desleal y por ende susceptible de causar daños a la persona autorizada para comercializar el producto.

La empresa Colgate en los Estados Unidos es la titular mundial de la marca COLGATE para amparar dentífricos. De tal forma, cuenta con diversos licenciatarios alrededor del mundo para comercializar el producto. Su usuario en Brasil elabora el artículo y lo exporta a diversos países. Por su parte, el licenciatario en el Reino Unido fabrica dicho producto y lo comercializa en su territorio.

Cuando el producto brasileño es importado al Reino Unido, entonces se demanda al importador solicitando la prohibición a las importaciones del producto. Consecuentemente, la Corte en el Reino Unido prohibió la importación paralela del producto argumentando que la marca del producto de Brasil no había sido colocada por el licenciatario autorizado en el Reino Unido, ni por su propietario Colgate E.U.A. Las marcas habían sido colocadas por el licenciatario en Brasil en los términos del contrato de licencia celebrado por Colgate E.U.A. y Colgate Brasil. Ni el dueño del signo, o su usuario autorizado

habían consentido para el uso del producto brasileño en territorio del Reino Unido.<sup>85</sup>

Confirmando lo anterior, y por ende, nuestra total inconformidad a lo dispuesto por el artículo 92 de la L.F.P.I. en el sentido de permitir la importación paralela de productos en perjuicio del propietario de la marca, o en su caso del licenciatario, a continuación se expone otro asunto en donde el usuario autorizado que veía afectados sus derechos por la importación paralela de productos, logra prohibir la importación de esos productos.

En el caso *Mattel vs. Nintendo of America* la titularidad de la marca NINTENDO era de la empresa Nintendo of America Inc. Por su parte, Mattel era el licenciatario autorizado por Nintendo of America para distribuir y comercializar los productos bajo la marca NINTENDO.

Mattel se encargó de la publicidad de los productos, otorgando garantía y servicio a los mencionados artículos.

Por su parte, Nintendo of America importó sus productos hacia Canadá, mismos que compitieron en el mercado con los distribuidos directamente por Mattel.

La Corte Federal concluyó que el actor contaba con la doble protección de su contrato de licencia exclusiva con Nintendo of America y su status de usuario exclusivo en el territorio canadiense otorgado por la Ley de Marcas de Canadá. Por lo tanto, contando con las mismas facultades que si fuera el propietario del signo, la Corte prohibió la importación paralela de los productos fundándose en el hecho de que dicha importación podría representar un acto de

---

<sup>85</sup> *Ibid.* págs. 16-18

competencia desleal o un acto contrario al uso industrial o comercial honesto en Canadá.<sup>66</sup>

## 7.- REGULACION EN JAPON

Finalmente, se explican dos casos decididos por el sistema judicial del Japón en donde se resuelve la controversia suscitada por la importación paralela de productos, causando daños al licenciatario autorizado en dicho país.

En el caso Nestle Nihon K.K. vs. Sankai Shoten el fabricante suizo era el propietario de la marca NESCAFE, y su subsidiaria en Japón era el usuario autorizado para comercializar el producto. Dicho producto era importado directamente de Suiza. Posteriormente, un tercero comenzó a importar el producto legítimo. Ante la demanda de la subsidiaria, la Corte resolvió que el tercero importador infringía el derecho al uso exclusivo con que contaba el licenciatario y ordenó la prohibición de los productos paralelos bajo la marca NESCAFE. La Corte estimó que cualquier importación no autorizada de los productos legítimos infringía los derechos marcarios locales.<sup>67</sup>

El último caso a que nos referiremos en este estudio es el de la marca PARKER en el mismo país.

Schulyro Trading Company es el licenciatario exclusivo de las plumas PARKER en Japón. Cuando un tercero comenzó a importar el mismo artículo de Hong Kong, el usuario solicitó a la Oficina de Aduanas de aquel país que

---

<sup>66</sup> Ibid. págs. 21-23.

<sup>67</sup> Ralph H. Folsom, et al., Op. Cit., pág. 719.

prohibiera la importación de los productos que infringían los derechos de la marca PARKER. Cuando posteriormente otro tercero intento importar los productos de Hong Kong, la Oficina de Aduanas le negó el permiso de importación por no contar con el consentimiento de Schulyro.

Por su parte, el tercero demandó a Schulyro argumentando que no tenía ningún derecho para impedir la importación de plumas genuinas PARKER.

La decisión de la Corte en el sentido de avalar los derechos de Schulyro para impedir la importación de los productos fue acertada. La Corte rechazó el principio de territorialidad de la marca, apoyándose en la función de protección de la marca.<sup>69</sup>

#### 8.- MEDIOS PARA PREVENIR LA IMPORTACION PARALELA DE PRODUCTOS CON MARCA.

Al haber estudiado el problema que acarrea la importación paralela de productos marcados, ha sido posible observar que la tendencia mundial se inclina por proteger los derechos del dueño de la marca.

Dicha protección, se obtiene mediante una resolución judicial que prohíbe la importación de los productos genuinos ostentando la marca correspondiente.

Si bien un proceso judicial de tal magnitud pueda resultar benéfico para el propietario del registro, o su licenciatario, es importante considerar el tiempo que toma dicho proceso. Por lo general, dicho trámite requiere de muchos

---

<sup>69</sup> Ibid., págs. 719 y 720.

meses, sino es que años, para resolverse. Durante todo ese tiempo, las partes pueden seguir comercializando el producto acarreado problemas al titular del signo o su usuario.

A continuación se enumeran los factores que resultan determinantes para que el juzgador resuelva el conflicto de manera equitativa:

A) Titularidad de la marca.- Este resulta ser el más importante de todos ya que si dichos artículos le pertenecen a él, entonces no podrá ejercer acción alguna en contra de sus mismos productos. Sin embargo, si dichos artículos son elaborados por compañías distintas o relacionadas, si podrá ejercer su derecho.

B) Diferencia entre los productos.- Si hay disparidad entre los productos, consecuentemente la autoridad buscará la protección del consumidor, primordialmente cuando los productos son de menor calidad.

C) Preferencia de los consumidores.- Es importante analizar si el público consumidor ha aceptado el producto ligándolo con el distribuidor o titular a través del servicio de mantenimiento del artículo o de la garantía.

D) Medios de envoltura, empaque y etiquetas.- Es necesario observar si las envolturas, cajas, etc. del producto son idénticas o si se diferencian entre sí. El consumidor puede ser inducido a error por existir diferentes empaques.

E) Existencia de Licencias de Uso.- Es importante verificar si existen estos contratos respecto de la marca. La licencia de uso otorga la facultad al usuario de usar la marca, por lo que es susceptible de gozar con los mismos derechos que el dueño del signo.

F) Diferencia de marcas.- Como por ejemplo el caso entre American Home Products vs. Centrafarm respecto de las marca SERESTA/SERENID

Hemos visto en los casos aquí expresados que estos factores resultaron determinantes para que el juzgador permitiera o prohibiera dicha importación paralela de productos.

Como medida cautelar para prevenir la importación paralela de productos encontramos el fijar una política de precios respecto del producto. Si los precios alrededor del mundo para el artículo son semejantes entre sí, entonces no habrá necesidad de importar la mercancía para comercializarla localmente. Al ser similares los precios, el tercero importador no recurrirá a dicha acción por no tener posibilidad de encontrar una ganancia.

Claro que siendo realistas no es posible implementar dicha acción de uniformar los precios en tanto que diferencias en los costos pueden ocasionar la disparidad en el precio.

Resulta por demás obvio que si esta medida fuera posible, no sería tampoco necesario ocurrir ante la autoridad judicial para que resolviera la

controversia.

Otra medida que puede ser necesaria para impedir la importación paralela son los factores enunciados anteriormente, como lo son la envoltura del producto, el que sean marcas diferentes, la titularidad del signo, la calidad del producto, etc.

Mediante un acuerdo exclusivo entre el propietario de la marca y sus licenciarios en donde se prohíba la importación de los productos que elaboran a otros mercados, puede también impedirse la acción de importar paralelamente el artículo. Estos acuerdos impondrían restricciones territoriales para el comercio del producto.

El uso de leyendas obligatorias en los productos puede ser otra forma de impedir la dicha importación. Generalmente, los productos farmacéuticos y agrícolas requieren de ciertas leyendas y autorizaciones antes de poder ser comercializados. Una manera práctica por parte del titular de impedir la importación del producto será verificar si el producto cumple con los requisitos establecidos, siendo que en caso afirmativo, podrá solicitar se prohíba la importación.<sup>99</sup>

Por último, una medida poco realista, pero igualmente importante es el usar fechas de caducidad o expiración restringidas o limitadas para que en dicho plazo no tenga el importador tiempo para realizar sus operaciones comerciales.

---

<sup>99</sup> Laurence J. Cohen, et al., Op. Cit., pág. 394.

## CONCLUSIONES

1. Los países miembros de la Comunidad Económica Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá han tomado en el transcurso de los años diferentes caminos para resolver las controversias suscitadas por la importación paralela de productos marcados.

2. El principio de territorialidad de la marca ha desplazado poco a poco al de la universalidad del signo. En atención a dicho principio, se entiende que el derecho del dueño de la marca se agota al poner en el comercio el producto protegido por el signo y por ende, no puede ejercer acción alguna en contra de las terceras personas que importan paralelamente el producto marcado. En atención a lo anterior, uno podría creer que el dueño de la marca, o su licenciatario, están completamente desprotegidos de los derechos concedidos por el registro marcario.

3. El análisis de las sentencias dictadas por los diferentes tribunales del mundo respecto de controversias surgidas por aquella acción, permite determinar que si bien los derechos de la marca pueden impedir la importación del producto, también se ha prohibido esa importación para salvaguardar los derechos del público consumidor.

4. Estando en el umbral de la entrada en vigor del Tratado Comercial de Norteamérica, debemos entender la intención del legislador en el sentido de permitir el libre intercambio de mercancías en el territorio nacional. Dicha

libertad se consagra en el texto del T.L.C. y resulta similar a la que se contempla en el Tratado de Roma para la creación de la C.E.E.

5. No por eliminar barreras arancelarias y restricciones al comercio internacional debemos permitir que los derechos marcarios conferidos al titular o su usuario autorizado se vean limitados. El progreso tecnológico mundial requiere cada día de una mayor seguridad jurídica, misma que no se otorga en nuestro país al permitir dicha importación de productos.

6. En la C.E.E. se permite el libre flujo de mercancías entre los Estados Miembros, ya que cuando ha existido algún conflicto por la importación paralela de productos se ha resuelto por la Corte ya sea permitiendo o prohibiendo dicha importación.

7. En otros países como Estados Unidos, Canadá o Japón también se han resuelto los conflictos provocados por la importación paralela de productos con marca en ambos sentidos.

8. Es necesario modificar el sistema marcario mexicano para regular adecuadamente este supuesto, que se realiza diariamente en el comercio nacional.

9. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial permite la importación paralela en los términos y condiciones que señale el reglamento. El reglamento vigente para esta ley es el de la antigua Ley de Invenciones y

Marcas, mismo que permite la importación de los productos por parte de un tercero y sólo concede al dueño de la marca o su usuario autorizado la facultad de verificar la autenticidad de la marca que ostenta el artículo.

10. Esta inseguridad jurídica debe quedar superada con la implementación del nuevo reglamento para la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual debe consecuentemente, proteger los derechos que hasta ahora son infringidos.

11. El artículo 92 de dicha ley permite a un tercero importar un producto al que se aplica la marca para su comercialización en nuestro país, condicionado a las disposiciones del reglamento y tomando en consideración que el nuevo reglamento todavía no se expide por el Poder Ejecutivo, podemos aventurarnos a reglamentar la acción de importar paralelamente los productos marcados.

12. En vista de lo que dispone el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 92 de la ley, debemos afirmar que la persona que pone lícitamente en el comercio un producto, necesariamente debe ser el titular de la marca registrada o la persona a quien le haya conferido licencia. Los posteriores actos comerciales con dicho producto pueden ser realizados libremente por cualquier persona conforme a la teoría del agotamiento del derecho.

13. Al ser una condición necesaria el que el titular o su usuario autorizado inicien la comercialización del producto, consecuentemente

debemos entender que debe ser el mismo titular o un tercero con su consentimiento quien introduzca en el comercio el producto en el exterior. Una vez que el producto se comercializa en el exterior, el producto puede ser adquirido por cualquier persona.

14. El nuevo reglamento no debe regular la introducción del producto en sí al territorio nacional, sino quien es el que ha introducido en el comercio el producto involucrado. Después de regular la condición jurídica de la persona que inició el comercio del producto, debe entonces atenderse a si dicha persona resulta ser el mismo titular de la marca registrada en México, o si es una compañía relacionada con ella o si es un tercero sin vínculo alguno con el titular o licenciataria en México.

15. Igualmente, debe reglamentarse qué acciones puede ejercitar el propietario o el usuario para impedir tal importación cuando demuestra que se le ocasiona un daño al permitir la entrada de tales artículos.

16. El reglamento debe otorgar esa seguridad jurídica que la ley no establece, ya que de otra forma, los intereses y capitales extranjeros pueden emigrar hacia otros países en donde sus derechos si sean protegidos adecuadamente.

## BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1979.

BARRERA GRAF, JORGE, INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO 1989.

BARRERA GRAF, JORGE, TRATADO DE DERECHO MERCANTIL, MEXICO, 1957.

BREUER MORENO, PEDRO C., TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO, LIBRERIA Y CASA EDITORA DE JESUS MENENDEZ, BUENOS AIRES, 1937.

COHEN, LAURENCE J. Y ADAM N. COOKE, HOW TRADEMARKS AND OTHER RIGHTS MAY BE USED TO LIMIT PARALLEL IMPORTS IN EUROPE, THE TRADEMARK REPORTER, UNITED STATES TRADEMARK ASSOCIATION, JULIO-AGOSTO 1991.

DI GUGLIELMO, PASCUAL, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, TOMO II, TIPOGRAFICA EDITORA ARGENTINA, BUENOS AIRES, 1951.

FOLSOM, RALPH H., MICHAEL WALLACE GORDON Y JOHN A. SPAGNOLE, JR., INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, WEST PUBLISHING CO., E.U.A., 1986.

FREYTAG, ROBERT, INTEGRACION EN EL DERECHO DE MARCAS, REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD COMERCIAL Y ARTISTICA, No. 33, MEXICO, 1979.

GIAMBROCONO, ALFONSO, PRACTICA TECNICO-LEGALE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALLE, ETAS LIBRI, MILANO 1974.

GRAY, BRIAN W., DISTRIBUTION AND GREY MARKET ISSUES, BLAKES REPORT, INTELLECTUAL PROPERTY, SEPTIEMBRE/OCTUBRE 1991.

GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO, DERECHO DE LAS OBLIGACIONES, EDIT. JOSE M. CAJICA JR., MEXICO, 1971.

HAHM, HEON, GRAY MARKET GOODS: HAS A RESOLUTION BEEN FOUND?, THE TRADEMARK REPORTER, UNITED STATES TRADEMARK ASSOCIATION, ENERO-FEBRERO, 1991.

LADAS, STEPHEN P., PROBLEMS OF LICENSING ABROAD, UNIVERSITY OF ILLINOIS, LAW FORUM, No. 3, 1965.

NAVA NEGRETE, JUSTO, DERECHO DE LAS MARCAS, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1985.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, GUIA DE LICENCIAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO, PUBLICACION OMPI No. 620 (S), GINEBRA 1977.

PATTISHAL, BEVERLY W. Y DAVID C. HILLIARD, TRADEMARKS, MATHEW BENDER, E.U.A., 1987.

PONCE WALRAVEN, MARIO, LA CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, TESIS PROFESIONAL, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MEXICO, 1977.

POULLIET, EUGENE, DICTIONAIRE DE LA PROPIETE INDUSTRIELLE, ARTISTISTIQUE ET LITERAIRE, LIBRARIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE, ARTHUR ROUSSEAU EDITHEUR, PARIS 1887, TOME SECOND E-Z.

RANGEL MEDINA, DAVID, "PROTECCION LEGAL DE LOS SIGNOS DE EMPRESA", ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 1990-1991 No. 20, MEXICO.

RANGEL MEDINA, DAVID, TRATADO DE DERECHO MARCARIO, EDIT. LIBROS DE MEXICO, MEXICO, 1960.

RANGEL MEDINA, DAVID, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, UNAM, 1991.

RANGEL ORTIZ, HORACIO, LA LICENCIA DE USO DE MARCA COMO SUBSTITUCION DEL PROPIETARIO DE LA MARCA, X ANIVERSARIO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, UNAM, FACULTAD DE DERECHO, DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO, 1985.

RANGEL ORTIZ, HORACIO, EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO MEXICANO. ESTUDIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASOCIACION MEXICANA PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, MEXICO, 1992.

RICHARDS, JOHN, LEGAL ASPECTS OF INTRODUCING PRODUCTS TO THE UNITED STATES MARKET, KLUWER LAW AND TAXATION PUBLISHERS, E.U.A., 1988.

RONDON DE SANSO, HILDEGART, LA ADHESION DE VENEZUELA AL CONVENIO DE PARIS, REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA, No. 7, MEXICO 1966.

SEPULVEDA, CESAR, EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1981.

#### LEGISLACION CONSULTADA

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS PUBLICADA EL 10 DE FEBRERO DE 1976.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PUBLICADA EL 28 DE JUNIO DE 1991

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DE 1988.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.