

570

24



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

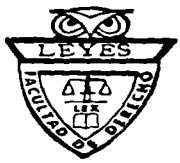
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

LAS MARCAS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR MEXICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADA EN DERECHO PRESENTA ALMA BLANCA PICHARDO MARTINEZ



TESIS CON FALLA DE ORIGEN

MEXICO, D. F.

1997



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.

A MIS PADRES POR SU APOYO

**SR. FRANCISCO PICHARDO
Y
SRA. MARCELA MARTINEZ**

**A MIS HERMANOS
ROSY
PACO
TOÑO Y
DULCE**

**A MIS SOBRINOS
ARIANNA
PAMELA Y PABLO**

CON AMOR

A MIS AMIGOS

ESTE TRABAJO LO DEDICO AL

ING. CARLOS GALDEANO B.

POR SU

GRAN APOYO

COMPRESION Y PACIENCIA

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I. GENERALIDADES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.....	3
1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA	3
2. DATOS GENERALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR MEXICO	6
A) TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE	6
B) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA	6
C) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y BOLIVIA	6
D) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA (GRUPO DE LOS TRES)	6
3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	7
A) APERTURA AL EXTERIOR DE LA ECONOMÍA MEXICANA	7
B) LIBRE COMERCIO	7
C) ZONA DE LIBRE COMERCIO	7
D) PRINCIPIOS Y REGLAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	8
a) TRATO NACIONAL	8
b) TRATO DE NACIÓN MAS FAVORECIDA	8
c) REGLAS DE ORIGEN	8
CAPITULO II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	9
1. CONCEPTO DE MARCA	10
2. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA	10
A) LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	10
B) LA LEY	12
C) EL REGLAMENTO	12
D) TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES	13
E) JURISPRUDENCIA	14
F) PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO	14
G) LA DOCTRINA	15
3. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO	15
4. EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO	16
5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN SU OBJETO	18
6. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN SU PROPIETARIO	19
7. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN SU COMPOSICIÓN	20

8. DERECHOS DEL DUEÑO DE LA MARCA	20
A) DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA	20
B) DERECHO DE EXIGIR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS	21
C) DERECHO DE SOLICITAR LA NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS	22
D) DERECHO DE RENUNCIAR AL REGISTRO MEDIANTE SU CANCELACIÓN	22
E) DERECHO DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO	22
F) DERECHO DE TRANSMISIÓN DE LA MARCA	22
G) DERECHO DE OTORGAR LICENCIAS	23
H) DERECHO DE SOLICITAR DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA	23
9. OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA MARCA	24
10. PERSECUCIÓN DE LOS INFRACTORES	25

CAPITULO III. LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA	29
2. MARCAS NO REGISTRABLES	29
3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA	30
4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO	30
5. DURACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA	31
6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS	31
7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS	31
8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL	32
9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS	33
10. MEDIDAS PRECAUTORIAS	36
11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES	38
12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA	39

CAPITULO IV. LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA	44
2. MARCAS NO REGISTRABLES	44
3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA	45
4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO	45
5. DURACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA	47
6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS	47
7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS	48
8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL	48
9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS	49
10. MEDIDAS PRECAUTORIAS	52
11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES	54
12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA	55

CAPITULO V. LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA DE BOLIVIA.....60

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA.....	60
2. MARCAS NO REGISTRABLES.....	60
3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.....	60
4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO.....	62
5. DURACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO.....	62
6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.....	62
7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS.....	63
8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL.....	63
9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS.....	64
10.MEDIDAS PRECAUTORIAS.....	68
11.PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES.....	70
12.DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA.....	70

CAPITULO VI. LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.....75

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA.....	75
2. MARCAS NO REGISTRABLES.....	75
3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.....	76
4. EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO.....	78
5. DURACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO.....	79
6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.....	80
7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS.....	81
8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL.....	81
9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS.....	83
10.MEDIDAS PRECAUTORIAS.....	84
11.PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES.....	87
12.DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA.....	88

CAPITULO VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CUATRO TRATADOS. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR MEXICO.....90

A) QUE CONSTITUYE UNA MARCA.....	90
B) MARCAS NO REGISTRABLES.....	91
C) DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.....	91
D) EL USO COMO CONSERVACION DEL DERECHO.....	93
E) LA DURACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO.....	95

F) LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS	95
G) LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS	97
H) DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL	98
I) PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS	100
J) MEDIDAS PRECAUTORIAS	104
K) PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES	107
L) DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA	108

CAPITULO VIII. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SUS EFECTOS EN LA LEGISLACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA	114
--	------------

CONCLUSIONES	134
---------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	139
---------------------------	------------

INTRODUCCION

Los profundos cambios de la economía internacional se expresan en una creciente globalización de los sistemas productivos en el nivel mundial.

A un nuevo entorno económico y competitivo corresponde una debida protección de la propiedad industrial, ya que una mejor defensa y protección va encaminada a ofrecer a las empresas una mayor permanencia en el mercado.

El presente trabajo pretende hacer un análisis de cuatro tratados de libre comercio de los que en la última década México es parte, tomando como punto de enfoque a la protección de la propiedad industrial y específicamente la protección del derecho marcario que se les otorga en los mismos.

Este trabajo consta de ocho partes y está estructurado de la siguiente manera:

El capítulo I. Se realiza una breve reseña histórica relativa a las causas por las que nuestro país fue llevado a suscribir tratados de libre comercio y también se aportan elementos conceptuales generales de los mismos.

En el capítulo II. Se aportan elementos conceptuales del derecho marcario, mismos que servirán de base para que a lo largo de los capítulos restantes, se tenga un conocimiento preciso y se obtenga una mejor comprensión de cada uno de los temas.

Capítulo III. Se hace un estudio del capítulo XVII relativo a la Propiedad Intelectual, artículo 1708 que se refiere a marcas, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, suscrito en noviembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993

Capítulo IV. Se aborda el estudio del Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Costa Rica, capítulo XIV, artículo 14-09 relativo a marcas. Este tratado se firmó en la ciudad de México el 5 de abril de 1994 y entró en vigor hasta enero de 1995. (publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 1995).

Capítulo V. Se estudia el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la República de Bolivia, en cuyo capítulo XVI, sección C, se refiere a la Propiedad Intelectual y marcas, respectivamente. Firmado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de 1994, no obstante lo establecido en el artículo 21-04 que consigna que el tratado entrará en vigor el 1° de enero de 1995, es publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el miércoles 11 de enero de 1995.

Capítulo VI. Se hace un estudio del capítulo XVIII, sección C, referente a regular la materia marcaria del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de junio de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995, entrando en vigor en ese mismo mes y año.

Capítulo VII. Se hace un análisis comparativo entre los cuatro tratados de libre comercio vigentes, firmados por México, con el objeto de obtener las semejanzas y diferencias que entre ellos existen, en cuanto a la regulación de derecho marcario se refiere.

Capítulo VIII. Se efectuó una breve reseña de la legislación sobre propiedad industrial mexicana, referente a la protección del derecho marcario.

CAPITULO I

GENERALIDADES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En las últimas décadas la globalización ha avanzado a un paso acelerado, impulsado por las fuerzas nuevas, dado que el comercio internacional es una variable fundamental de la sociedad internacional contemporánea y su evolución ha estado vinculada a los diferentes esquemas de dominación por los que ha avanzado la humanidad. Todo este entorno ha estado caracterizado por los intercambios mercantiles entre los países y la desigual distribución de los recursos naturales existentes entre la comunidad de naciones, es la razón por la que casi ningún país pueda abstenerse de cambiar excedentes por faltantes ya que la autosuficiencia no opera ni siquiera en las grandes potencias.

Dichas circunstancias son las que han llevado al librecambismo entre las naciones, es por ello que al finalizar la década de los cuarenta, surge a la vida internacional un organismo, institución o acuerdo denominado Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, comúnmente llamado GATT, por sus siglas en inglés (Agreement on Tariffs an Trade), destinado a regular las complejas y dispares relaciones comerciales a nivel internacional.

Para un mejor entendimiento del tema objeto del presente estudio, abordaremos un poco de historia.

El 1° de enero de 1948 comienza a funcionar este mecanismo con sólo 23 países signatarios en forma provisional, ya que el GATT desde sus inicios fue siempre un acuerdo de la frustrada OIC, institución creada por la Carta de la Habana (instrumento de compromiso integral de los países industrializados para con los países en proceso de desarrollo).

La Organización Internacional de Comercio (OIC) al carecer de apoyo norteamericano, perdió fuerza y quedo como un recuerdo histórico en el campo de las relaciones comerciales internacionales, es entonces cuando emerge el GATT como único instrumento de regulación de los intercambios mundiales.¹

¹ Witker, Jorge, EL GATT (Acuerdo General de Aranceles y Tarifas), UNAM, México, 1986, p. 3-5.

La vida del GATT abarcó 8 rondas de negociación, la última fue la Ronda Uruguay que concluyó el 15 de abril de 1994, pero al finalizar ésta Ronda, se acordó la creación de un nuevo organismo internacional, en sustitución del GATT, denominado Organización Mundial de Comercio (OMC), entrando en funciones a partir del 1º de enero de 1995, organismo que a diferencia del GATT, tiene un carácter vinculante para con sus miembros, es decir, serán obligatorios para todos sus miembros. Además de cooperar con el Banco Mundial y el FMI, el Consejo de dicho organismo ejercerá funciones de órgano de solución de controversias y las resoluciones, para ser adoptadas no requerirán del consenso de todos sus miembros, pero no podrá imponer sanciones a los Estados miembros que violen sus reglas ya que sólo podrá hacer recomendaciones o expresar repudio.²

El GATT sirvió como un toldo debajo del cual se emprendió una serie de operaciones para reducir aranceles, ya que negoció la liberalización comercial y atendió diversos asuntos y controversias de los integrantes del mismo.

El GATT fue un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral de comercio, fue un conjunto de normas para facilitar el comercio internacional, fue un foro de negociaciones comerciales para reducir o eliminar las barreras arancelarias (impuestos) y no arancelarias (licencias y cuotas) y un acuerdo para resolver diferencias comerciales entre sus países miembros. Algunos de sus principios generales fueron (ahora retomados por la OMC):

NACIÓN MAS FAVORECIDA: Se refiere a que los beneficios arancelarios y no arancelarios que se otorguen a un país miembro, deben también otorgarse a todos los demás.

TRATO NO DISCRIMINATORIO: Esto es, que las mercancías importadas deben recibir el mismo trato que las nacionales.

PROTECCIÓN ARANCELARIA: Se otorgará a través de aranceles y no a través de otras medidas.

² Cardero, María Elena (compiladora) Qué ganamos y qué perdimos con el TLC, UNAM, México, 1996, p.22.

ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES CUANTITATIVAS: Prohíbe las cuotas y licencias de importación, salvo excepciones.³

México no fue socio de este organismo desde su fundación, sin embargo, siempre asistió a las diversas rondas de negociación en calidad de observador, ya que apesar de no ser socio siempre estuvo vinculado con la problemática y rumbo de las discusiones sobre comercio mundial. Pero en agosto de 1986, ingresó al GATT y la liberalización se formalizó, bueno pero en realidad, la liberalización comercial se inició cuando México entró oficialmente al GATT en 1986, pero dicha liberalización se desencadenó más acentuadamente desde 1990, cuando el gobierno de México empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los subsecuentes tratados de libre comercio firmados en la actualidad.

Dado el nuevo entorno de transformaciones y globalización de la economía mundial, así como la tendencia a la desaparición de barreras arancelarias, son las que han influido enormemente a la decisión común de los países de abrirse al exterior a fin de lograr una mejor inserción de sus economías en la dinámica internacional.

Es por ello que México tuvo que adaptarse a la apertura comercial que se vive en nuestros días, para poder tener un lugar en el actual entorno económico, motivo que lo llevó a suscribir acuerdos de libre comercio.

Ante el proceso de apertura de la economía mexicana, uno de los mayores retos a que se enfrentan las empresas nacionales, consiste en determinar como elevar su competitividad, a fin de estar en condiciones de adaptarse a las preferencias de los consumidores y ofrecerles los productos que demandan.

Durante la última década, las nuevas tendencias ideológicas han conducido a que un creciente número de países se esté inclinando con un espíritu cada vez más decidido, hacia la liberación de sus economías, impulsado por un apoyo político cada vez más fuerte de sus gobiernos. Así se entienden, como parte de todo este proceso las negociaciones realizadas entre Estados Unidos, Canadá y México, que culminaron con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Costa Rica; el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia y por último el Tratado

³ Villarreal, Lucinda, TLC. Las Reformas Legislativas para el Libre Comercio. Editorial PAC, S.A. de C.V., México, 1995, p. 12-13.

de Libre Comercio entre los países de la República de Colombia y Venezuela con México, comúnmente denominado Grupo de los Tres

2. DATOS GENERALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR MEXICO

A) TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

El 17 de diciembre de 1992, Canadá, los Estados Unidos y México, firmaron un histórico acuerdo comercial. Este tratado fue ratificado en noviembre de 1993 y entró en vigor en enero de 1994.

B) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA

En enero de 1994, estos países reanudaron las negociaciones que habían entablado tres años antes y que buscaban entre ambos un acuerdo de libre comercio. El tres de marzo de 1994, se llegó a un acuerdo definitivo y en abril de ese mismo año se firmó dicho tratado tras la ratificación de ambos países y entró en vigor el 1º de enero de 1995.

C) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y BOLIVIA

El 28 de enero de 1993, ambos países firmaron un acuerdo que preveía la vigencia del libre comercio mutuo antes de 1998. En noviembre de 1993 prosiguieron sus negociaciones para arribar a una zona de libre comercio y el 10 de septiembre de 1994 fue firmado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, para entrar en vigor el 1º de enero de 1995

D) TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA (GRUPO DE LOS TRES)

Sus inicios datan de 1990. A comienzos de junio de 1992, se reunieron en Caracas, Venezuela los presidentes de Colombia, México y Venezuela, donde se corroboró su intención de ratificar el acuerdo integracionista. El proceso de negociaciones continuó de manera intensa y persistente a lo largo de 1993 y comienzos de 1994, hasta que finalmente a mediados de mayo de ese mismo año concluyeron exitosamente las negociaciones que

condujeron a la firma de un tratado de libre comercio, entrando en vigor hasta el 1° de enero de 1995.

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

A) APERTURA AL EXTERIOR DE LA ECONOMÍA MEXICANA

Por apertura al exterior de la economía mexicana debemos entender, la modificación estructural de la política comercial de México, que tiene como propósito eliminar la protección que se aplicó desde 1940 a la industria establecida en territorio nacional. Tal cosa con el objeto de facilitar mediante la aplicación de aranceles bajos la entrada de mercancías del exterior que anteriormente estaban limitadas. (Definición de Arturo Ortiz Wadgyman)

B) LIBRE COMERCIO

Pero veamos ahora, ¿Qué es el libre comercio?. El libre comercio es el conjunto de reglas para vender y comprar productos o servicios; reglas que definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras al libre paso de los productos y servicios, es decir, cómo y cuándo se eliminarán tarifas y aranceles (impuestos que se cobran por importar una mercancía).

C) ZONA DE LIBRE COMERCIO

Ahora bien, en este orden de ideas, los acuerdos de libre comercio están encaminados a crear una zona de libre comercio entre los países miembros, esto es, que una zona de libre comercio, debe entenderse como un territorio integrado por los países que han eliminado las barreras arancelarias que afectaban el comercio entre ellos.

En una zona de libre comercio los lazos de convenio y consecuentemente las obligaciones derivadas, no deben rebasar el ámbito ni las relaciones que sean de los países contratantes, por consiguiente, cada país actuará con independencia en sus relaciones con otros países que no sean miembros de la zona, por supuesto, no afectando con tales relaciones el compromiso contraído con quienes integran la zona de libre comercio ⁴

⁴ Rodríguez Mejía, Gregorio, *Aspectos Fiscales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea*, UNAM, 1994, P. 10.

D) PRINCIPIOS Y REGLAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

a) TRATO NACIONAL: Se refiere a que en la ampliación de los mercados, las mercancías deben circular libremente por los territorios de los países integrantes del tratado, sin discriminación de origen o procedencia. Esto es que si una vez que la mercancía ha pagado sus respectivos impuestos en la aduana, dicho producto es reputado como de origen nacional, no pudiendo ser objeto de impuestos o cargas especiales.

b) TRATO DE NACIÓN MAS FAVORECIDA: Se refiere a que los beneficios arancelarios y no arancelarios que se otorguen a un país miembro, deben también otorgarse a todos los demás.

c) REGLAS DE ORIGEN: Son un conjunto de procedimientos para determinar si un producto puede beneficiarse de las ventajas que concede el tratado.

Ahora bien, después de haber estudiado algunas generalidades y conceptos fundamentales de los tratados de libre comercio, entraremos a abordar el tema de los conceptos fundamentales de la materia marcaría, objeto de la presente investigación.

CAPITULO II

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El campo de la Propiedad Intelectual es amplio y vasto, por lo que el objeto del presente capítulo es enunciar los conceptos fundamentales que aluden a la propiedad industrial y específicamente refiriéndose a la materia marcaria, pero resulta conveniente, para una mejor comprensión, asentar de donde proviene y de donde se deriva la materia marcaria.

Pues bien, el Derecho Intelectual (entendiéndose por éste, el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales)³ se compone tanto de los Derechos de Autor como el Derecho de la Propiedad Industrial.

El Derecho de Propiedad Industrial, se considera como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal, las creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.

Ahora bien, la Propiedad Industrial se compone de cuatro grupos de instituciones que son:

El primero lo conforman, las creaciones industriales nuevas como son las Patentes, un segundo grupo lo constituyen la Represión de la Competencia Desleal; en tercer término tenemos las Variedades Vegetales, derivado del gran adelanto económico y por último, el relativo a los signos distintivos, como son los Nombres y Avisos Comerciales, las Denominaciones de Origen y las Marcas, objeto del presente trabajo.⁴

Después de realizar un breve esquema de los elementos constitutivos integrantes de la Propiedad Industrial, para una mejor comprensión del estudio que nos ocupa, pasaremos a abordar lo concerniente a los conceptos fundamentales de la materia marcaria.

³ Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM, México. 1992, p. 7, 8.

⁴ Rangel Medina, David, op. cit. supra, nota 5, p. 9.

1. CONCEPTO DE MARCA

Definición del Mtro. Jorge Barrera Graf.- "Por marca, en derecho industrial, entendemos el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expendá".⁷

Definición del Mtro. Cesar Sepulveda.- "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros".⁸

Definición del Mtro. Justo Nava Negrete.- "Marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla".⁹

Definición del Dr. David Rangel Medina.- "Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".¹⁰

Por último, la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), citada por el Prof. Jaime Alvarez Soberanis.- "Marca, es un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas".¹¹

2. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

Las fuentes del derecho a la marca lo constituyen las siguientes:

A) LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; de fecha 5 de febrero de 1917, es la fuente principal de los Derechos Intelectuales, según su artículo 28, párrafo décimo, que a la letra dice:

⁷ Barrera Graf, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil*, Porrúa, México, 1957, p. 281.

⁸ Sepulveda, Cesar., *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, Porrúa, 2a. Edición, México, 1981, p. 113.

⁹ Nave Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985, p. 147.

¹⁰ Rangel Medina, David, *op. cit.*, nota 5, p. 48

¹¹ Alvarez Soberanis, Jaime, *La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica*, Porrúa, México, 1979, p. 54.

"En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

En el artículo 89 fracción XV de nuestra Carta Magna, también constituye un fundamento a la Propiedad Intelectual:

"Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

Fracción XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria."¹²

Ahora bien, dado que la protección constitucional a que se refieren los artículos antes transcritos, no enmarcan directamente al derecho marcario, sin embargo esto no debe llevarnos a la conclusión de que dicha rama de la Propiedad Industrial carece de constitucionalidad.

Por lo que, si bien es cierto que no se alude específicamente en dichos artículos citados, a la propiedad de las marcas, también es cierto, que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los usuarios de las mismas, son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero finalmente propiedad, propiedad que en su acepción más general, comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio (y por ende, también comprende a la propiedad industrial, relativa a las marcas y a su posesión) como lo garantiza el artículo 14 constitucional, que dispone que "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 1996

También el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una fuente del derecho a la marca, mismo que a la letra dice "Nadie puede ser molestado en sus.... papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

Por su parte, el artículo 5º del mismo ordenamiento nos dice "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos..."

Por lo tanto, el goce tranquilo, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza por medio del conjunto de principios consagrados por la misma, surgen las garantías individuales de la Propiedad Industrial y por consiguiente, los derechos relativos a la propiedad marcaría, es por lo que puede concluirse que los derechos de las mismas se encuentran asegurados por las garantías constitucionales a que aluden los artículos 5º, 14 y 16.¹³

B) LA LEY

Como fuente del derecho a la marca, se encuentra contenida en la Ley de la Propiedad Industrial que actualmente se encuentra en vigor, a partir del 1º de octubre de 1994, mediante decreto de día 2 de agosto del mismo año, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Ley de la Propiedad Industrial, consta de 229 artículos y el Título Cuarto, Capítulo I, es el relativo a las marcas.

C) EL REGLAMENTO

En virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo Federal, expidió las disposiciones reglamentarias de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de noviembre 1994, en cuyo Título Tercero,

¹³ Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarío. Edición Propiedad del Autor, México, 1960, p. 135.

Capítulo Único, se encuentran contenidas las disposiciones relativas a la materia que nos ocupa.

D) TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES

Por lo que se refiere a las marcas y la importancia que hasta nuestros días reviste la materia marcaria especialmente en el comercio internacional, ha sido una de las tantas causas a las que han llevado a que los gobiernos de diversos países se agrupen para unificar criterios, ya que la regulación y protección de las marcas esta sujeta a muy variadas exigencias que van de una legislación a otra. Razón por la cual el objeto del presente trabajo, es realizar un análisis comparativo entre los diversos tratados que ha celebrado México y que se encuentran en vigor actualmente.

En el transcurso del tiempo, nuestro país ha celebrado convenios o tratados bilaterales específicamente sobre Propiedad Industrial, pero la protección que se les otorgaba a dicha materia era insuficiente, provocando con ello graves inconvenientes y una gran inestabilidad para los titulares de derechos adquiridos. De tal manera que se hizo necesaria una unidad de protección.

Posteriormente, después de una serie de congresos y conferencias, la unidad de protección buscada, se vio plasmada al constituirse la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el 20 de marzo de 1883, a la que México se adhirió con fecha 10 de junio de 1903 y después de varias revisiones a que ha sido sometida, se encuentra vigente hasta la fecha, el cual constituye ley fundamental por mandato constitucional, asimismo es una fuente del derecho a la marca.

De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y en atención a la importancia que reviste, también es considerada como una de las fuentes del derecho a la marca.

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, al cual México, como país signatario al Convenio de París, depositó su instrumento de ratificación el día 14 de marzo del año de 1975, fecha en que entró en vigor para nuestro país.

Por lo anterior, los tratados de libre comercio forman parte de una de las fuentes en que se apoyan las marcas, para realizar precisamente esa unificación de legislaciones y que se han generado a causa de la creciente demanda de mercancías y a la serie de obstáculos existentes para su intercambio, y que han llevado a nuestro país a integrar a dichos tratados.

En efecto, México ha suscrito tratados de libre comercio en esta década con Estados Unidos de Norte América y Canadá (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993), con la República de Colombia y la República de Venezuela (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1995), con la República de Costa Rica (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1995) y por último con la República de Bolivia (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1995).

E) JURISPRUDENCIA

Lo verdaderamente ideal en el orden jurídico sería que la ley pudiera regular no sólo en todas las materias, sino también los infinitos casos concretos que se presentan en la sociedad, pero desafortunadamente no es así, es por ello que en diversas ocasiones el texto de la ley es insuficiente para que las autoridades competentes puedan fundar sobre la misma una resolución adecuada, por lo que en tales casos, se encuentran precisados a recurrir a lo establecido por la jurisprudencia, emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que al referirnos a la jurisprudencia como una fuente del derecho a la materia marcaría, resulta que en la actualidad ésta es amplia y abundante.

F) PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Otra de las fuentes del derecho a la marca lo constituyen los principios generales del derecho, que en un momento dado deben tomarse como válidos para en su caso, llenar las lagunas que pudieran encontrarse en la legislación sobre marcas; para obtener con ello un adecuado estudio, interpretación y aplicación de diversas normas legales del derecho marcarío.

G) LA DOCTRINA

La doctrina resulta, al igual que el apartado anterior, relativo a los principios generales del derecho, una fuente del derecho a las marcas.

Toda vez que la doctrina es la que aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades jurídicas de indiscutible validez.

Es por ello que la doctrina representa un papel de suma importancia, ya que las opiniones de los autores y tratadistas que se han ocupado de la interpretación y sistematización del derecho marcario sirven de apoyo para una mejor aplicación de los preceptos sobre marcas.

Asimismo lo es la fuente hemerográfica, ya que hasta la fecha se siguen editando publicaciones periódicas que versan sobre la Propiedad Industrial o sobre las más variadas cuestiones específicas de la misma.

3. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO

En materia de marcas, el uso de una marca es considerado como una fuente del derecho, toda vez que aunque dicha norma no esta puesta específicamente en el texto de la ley, resulta implícita en sus disposiciones generales dada la atribución de efectos jurídicos que en ciertos casos le otorga, por lo que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe ya explotaba en territorio nacional, ininterrumpidamente, la misma marca o similares productos y/o servicios, antes de la fecha legal de dicho registro o en caso que ya se hubiere usado, la fecha de primer uso declarado en la solicitud respectiva.¹⁴

De igual forma, puede suceder, como en el caso anterior, que el registro de una marca se declarará nulo, cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra, que haya sido usada con anterioridad, en el país o bien en el extranjero, siempre y cuando dicho tercero haga valer un mejor derecho y compruebe haberla usado ininterrumpidamente, antes de la fecha legal o bien, en su caso, la fecha de primer uso manifestada.

¹⁴ Ramella, Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial*, V.II, Edit. Hijos de Reus, Madrid, 1913, p. 38.

Ahora bien, además del derecho que se le confiere al primer usuario de la marca, también se le concede un plazo de tres años, para solicitar el registro de su marca, pero antes de hacerlo, debe ejercitar la acción de nulidad (también dentro de un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de Inventiones y Marcas que expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y haberse emitido la resolución respectiva sobre la marca ya concedida.

De ahí, que resulte que el nacimiento del derecho a la marca sea independiente a su registro y que en consecuencia, se encuentren en una situación de inferioridad con respecto a las ya registradas, dado que al no estar dentro del marco de la legalidad, el primer usuario de una marca no podrá reprimir la competencia desleal de que sea objeto

Pero podría darse el caso que el imitador la use, sin solicitar su registro correspondiente, quedando en un estado de indefensión total, ya que no tendría acción alguna para reclamar tal falsificación, imitación o uso ilegal.

Ahora bien, el usuario perderá todo derecho en caso de cesación del uso de la marca o de la empresa en cuanto no siga utilizándose dicha marca, toda vez que su derecho se funda precisamente en su uso, y la falta de éste hace desaparecer el derecho sobre aquélla.¹⁵

Por lo que se refiere a la protección de las marcas de un primer usuario, en el plano internacional, ésta no puede darse, ya que los Estados miembros de la Unión (Convenio de París, del que México es miembro) no se comprometen a reconocer en su territorio marcas (por el simple hecho de haberla usado con anterioridad) que correspondan a nacionales de un Estado que las admita, sino únicamente a no conceder el registro de un signo idéntico o análogo a favor de otro o a anularlo si fuese concedido (Art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976).¹⁶

4. EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO

El registro de un signo marcario ante las autoridades correspondientes (en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) constituye una fuente del derecho a la marca.

¹⁵ Barrera Graf, Jorge, *op. cit. supra*, nota 7, p. 310,311.

¹⁶ Ferrara, Francisco, *Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil*. Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 325.

El principal derecho que se confiere al titular de una marca registrada, es el de usarla con exclusividad de cualquier otra persona, así mismo acredita y al mismo tiempo hace público que la marca ya ha sido adoptada, estableciendo para todos la obligación de respetarla y así evitar de alguna forma que surjan las controversias como las mencionadas en el apartado anterior, relativo al primer usuario de un signo marcario, por que una vez publicada una marca, nadie podrá alegar que su actitud se debió a la ignorancia o quizá a la buena fe.

En consecuencia, el derecho al uso exclusivo de su titular, es un medio para hacer público el derecho a la marca, como un medio para conservar ese mismo derecho conferido, así como un medio para gozar y al propio tiempo reforzar ese derecho, de acuerdo a las ventajas que la legalidad le otorga.

Ahora bien, para poder obtener un registro marcario, es menester que el signo distintivo a proteger cuente con determinados requisitos para que su registro pueda llevarse a cabo válidamente.

Los requisitos de la marca se clasifican en dos grupos:

1. Requisitos para la existencia de la marca y
2. Requisitos para su licitud.

Los requisitos para la existencia de una marca es que ésta tenga capacidad distintiva por un lado, y por otro que sea novedosa y original, para que tenga precisamente aptitud para diferenciar determinado producto o servicio de otros de la misma especie o clase, ofrecidos por los competidores.

El segundo grupo de los requisitos de la marca, lo integran los requisitos de licitud, es decir, para que el signo distintivo sea jurídicamente tutelable, es indispensable que no sea contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres y el orden público.

Son igualmente ilícitas aquellas marcas, por afectar el interés público, las que tiendan a engañar mediante falsas indicaciones del origen, calidad o función del artículo o servicio amparado por ella.

Por lo tanto, a la falta de algún requisito del primer grupo, hace al signo irrelevante y la ausencia de cualquiera del segundo, lo hace ilícito, quedando prohibido su uso; en consecuencia que a falta de uno de ambos, determinaría la nulidad del signo marcario.

5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN SU OBJETO

Atendiendo a la clasificación de las marcas según su objeto, éstas pueden ser de a) productos y de b) servicios.

a) Marcas de productos.- Son marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, entendido en su acepción más amplia como mercadería, bienes, artículos etc.¹⁷

b) Marcas de servicio.- Son aquellas marcas que tienen por objeto diferenciar un determinado servicio con otro de su misma especie o clase.¹⁸

Tradicionalmente las legislaciones sobre marcas aludieron únicamente a marcas para diferenciar productos y excluían a las marcas de servicio, pero dado a que diversos solicitantes extranjeros y nacionales acudieron a pedir la protección de sus marcas de servicios y ante la negativa, éstos se inconformaron, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió, que tales marcas si eran susceptibles de registro y es hasta la Ley de Inveniones y Marcas de 1975, que se reconoce y reglamenta a la clasificación de las marcas que tienen por objeto diferenciar productos, tanto como a las marcas de servicios.

¹⁷ Rangel Medina, David, *op. cit. supra*, nota 5, p. 48.

¹⁸ Sepulveda, Cesar, *op. cit. supra*, nota 8, p. 116

6. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN SU PROPIETARIO

En cuanto a la clasificación de las marcas según el sujeto titular de las mismas, éstas pueden ser a) marcas industriales, b) marcas de comercio y c) marcas de agricultura.

Haciendo un estudio de las diversas legislaciones sobre marcas, encontramos que en su evolución histórica, la protección se destinaba únicamente para la persona que las utilizará como productos de su propia fabricación.

Pero con el transcurso del tiempo, se incluyó también a quien solamente las comercializara y no produjera el mismo, sin embargo, quedaba sin protección aquellas personas dedicadas a la producción agrícola y que no tenían una industria y tampoco su fin preponderante era comercializar; es por ello que en algunas legislaciones, al agricultor se le dio una aceptación como titular de un signo distintivo.

A continuación se hará la distinción entre unas y otras de acuerdo a la clasificación a la que pertenecen:

- a) **Marcas industriales o marcas de fábrica.**- Es el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.¹⁹
- b) **Marcas de comercio o marca comercial o mercantil.**- Es el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.²⁰
- c) **Marcas de agricultura.**- Son aquellas que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.²¹

¹⁹ Rangel Medina, David, *op. cit. supra*, nota 13, p. 246.

²⁰ Rangel Medina, David, *op. cit. supra*, nota 13, p. 247.

²¹ *Ibid.* - p. 248.

7. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN SU COMPOSICIÓN

Como ya se mencionó, una marca puede estar constituida por cualquier medio material susceptible de hacer distinguir los productos y/o servicios a que se aplique, de otros de su misma especie o clase.

Según los elementos que se usen para la composición, integración o formación de la marca, serán clasificadas en a) marcas nominativas, b) marcas figurativas, c) marcas tridimensionales y d) marcas mixtas.

a) **Marcas nominativas o nominales.**- Son aquellas que se componen exclusivamente de un vocablo en una palabra o frase.

b) **Marcas figurativas, gráficas o innominadas.**- Son aquellas cuyo signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

c) **Marcas tridimensionales o marcas plásticas.**- Son aquellas cuya forma de los productos o la forma de sus envases o de sus recipientes o de sus respectivas envolturas tienen volumen. Ejem. envases, frascos, etc.

d) **Marcas mixtas** - Son aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya mencionadas.²²

8. DERECHOS DEL DUEÑO DE LA MARCA

Dentro del ámbito del derecho marcario, el titular de un registro de marca tiene diversas prerrogativas que se atribuyen a la tutela jurídica que las leyes le otorgan.

A) DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

En primer lugar, el titular de un signo distintivo, mediante su respectivo registro, como ya se mencionó en un apartado anterior, es el de gozar del derecho exclusivo de la marca, es decir,

²² Rangel Medina, David, op. cit. SUPRA, nota 5, p. 49.

corresponde al titular de una marca, un derecho de monopolio fuertemente tutelado por el ordenamiento jurídico.

El derecho exclusivo del que goza su titular, no es absoluto, si bien por que sólo puede impedir su utilización, respecto a marcas que sean iguales o semejantes que en un momento determinado puedan crear confusión al público consumidor, ya sea de productos o servicios y también solamente si es usado en relación a las mismas clases o especies a que se aplique y por las que se encuentra registrada su protección.

Ahora bien, el derecho al uso exclusivo de una marca se acredita (siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales y reglamentarios), mediante su respectivo título de marca, que expedirá el ordenamiento jurídico correspondiente (en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), en el que se deben contener:

1. Un ejemplar de la marca, tal y como se presentó,
2. Número de registro de la marca,
3. Tipo de signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta,
4. Productos o servicios a los que se aplicará la marca,
5. Nombre y domicilio del titular,
6. Ubicación del establecimiento, en su caso,
7. Fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso,
8. Fecha de expedición del título y
9. Su vigencia.

B) DERECHO DE EXIGIR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

El dueño de un registro de marca tendrá el derecho de exigir la reparación del daño material o a la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que le confiere la obtención del título correspondiente.

Dicha reparación no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de venta al público por cada producto, o la prestación de un servicio que implique una violación de alguno de los derechos de propiedad industrial, regulados por el ordenamiento jurídico.

C) DERECHO DE SOLICITAR LA NULIDAD DE REGISTROS MARCARIOS

El dueño de un signo marcario, tendrá el derecho de solicitar a la autoridad competente, se anule un registro de marca, cuando se vea afectado en sus derechos, por haber otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación otro registro, existiendo en vigor otro que se considere invadido y se trate de una marca que sea igual o semejante, en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Las acciones de nulidad podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de publicación del registro marcario.

D) DERECHO DE RENUNCIAR AL REGISTRO MEDIANTE SU CANCELACIÓN

El propietario de una marca registrada, podrá solicitar en cualquier tiempo de su vigencia y por escrito la cancelación de su registro, ante la autoridad competente que la expidió.

E) DERECHO DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO

El titular de un signo distintivo tendrá el derecho de renovar su registro marcario, el cual podrá ejercerlo si así lo prefiere, seis meses antes de la fecha de su vencimiento.

Pero además, la ley le otorga un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento de la vigencia del registro de la marca, para solicitar su renovación.

Además, debe manifestarse bajo protesta de decir verdad que la marca se ha seguido usando ininterrumpidamente, durante el plazo igual o mayor a tres años, por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique.

F) DERECHO DE TRANSMISIÓN DE LA MARCA

Los derechos que se deriven de un registro marcario, podrán transmitirse, mediante su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Dicha solicitud de transmisión de derechos, puede ser total o parcial y se hará mediante un sola promoción, ya sea para solicitudes en trámite o para marcas ya registradas, realizando el pago de derechos correspondiente.

G) DERECHO DE OTORGAR LICENCIAS

El propietario de un registro de marca o de una solicitud en trámite, mediante convenio, podrá conceder licencia de uso a una o más personas, de todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique la marca en cuestión.

Dicha licencia se inscribirá ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante una sola promoción enterando el pago de la tarifa correspondiente, para que produzca efectos contra terceros.

La persona a quien le sea concedida una licencia debidamente inscrita, tendrá la facultad para ejercitar acciones legales de protección sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Ahora bien, dichas licencias podrán cancelarse en los casos siguientes:

1. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario,
2. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o cuando la solicitud de registro no lo obtenga,
3. Por orden judicial.

H. DERECHO DE SOLICITAR DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuando se comentan infracciones a los derechos conferidos por el registro de marca, su titular podrá solicitar a las autoridades competentes, se inicien los procedimientos correspondiente de declaración administrativa.

Dichas infracciones se aplicarán en el caso de:

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

b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

c) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

La persecución de los infractores se verá en un apartado posterior de este capítulo..

9. OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA MARCA

El dueño de un registro de marca, a su vez también tiene diversas obligaciones y éstas son:

1. **Obligación de usar la marca tal y como fue registrada.-** Las marcas registradas, sólo podrán usarse en territorio nacional y utilizarse tal y como fue solicitado su registro, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
2. **Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en una denominación genérica.-** Evitar tal situación ya sea también por uno o varios de los productos o servicios en que se encuentre inscrita, en una forma tal, que los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, haya perdido la marca su carácter distintivo.
3. **Efectuar la renovación del registro.-** Como se estudio en un apartado anterior de este capítulo, el titular de un registro de marca, tiene la obligación de renovar su registro cada diez años.
4. **Utilizar las leyendas obligatorias.-** Cuando el titular de un registro, obtenga su título correspondiente, tendrá la obligación de ostentar en los productos o servicios la leyenda "marca registrada" o las siglas "M.R." o bien el símbolo R dentro de un círculo.
5. **Obligación de demostrar el uso de la marca.-** El dueño del registro, tiene la obligación de demostrar su uso dentro de los tres años consecutivos después de haberse expedido su título, en los productos o servicios para los que se otorgó.

10. PERSECUCIÓN DE LOS INFRACTORES

Quando un titular de derechos marcarios se vea afectado en su esfera jurídica, por acciones de otro u otros, puede solicitar ante el ordenamiento jurídico competente, que dichas acciones cesen o se regularicen.

Dichas acciones pueden consistir en:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, relacionados con su signo distintivo,
2. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada,
3. Usar una marca parecida o en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada,
4. Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca,
5. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral, cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello,
6. Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero,

b) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.

7. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro.

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

9. 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 ésta en los mismos, sin consentimiento de su titular,

10. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados,

11. 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 éste.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presenten sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogados las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio que señalen en la solicitud respectiva, o en su defecto, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación de la República, por una sola vez.

En la misma resolución de declaración administrativa de infracción, se impondrá la sanción correspondiente, siempre y cuando ésta sea procedente.

El ordenamiento jurídico ante quien se ventile el procedimiento de declaración administrativa, puede adoptar, previa resolución, las siguientes medidas:

1. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos tutelados,

2. Ordenar se retiren de la circulación:

- a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente
- b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan algunos de los derechos tutelados
- c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan algunos de los derechos tutelados
- d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos anteriores.

3. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho marcario,

4. Ordenar el aseguramiento de bienes como mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la marca respectiva,

5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación de derechos.

6. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento, cuando las medidas anteriores no sean suficientes para evitar la violación de derechos.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas anteriores, tendrá un plazo de diez días, para presentar las observaciones que crea pertinentes, respecto de las mismas.

La autoridad competente, podrá modificar los términos de las medidas que se hayan adoptado, tomando en consideración las observaciones presentadas.

El ordenamiento jurídico competente, pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiese exhibido, cuando se haya resuelto el procedimiento de declaración administrativa de infracción y en dicha resolución definitiva decidirá a su juicio, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Ahora bien, en caso que en la resolución definitiva se condene a alguna sanción, éstas pueden ser (a juicio de la autoridad competente):

1. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.
2. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el D.F. por cada día que persista la infracción,
3. Clausura temporal, hasta por noventa días,
4. Clausura definitiva,
5. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Por lo que toca a la clausura, procederá la definitiva, si se reincide en la infracción, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente en dos ocasiones, dentro de un lapso de dos años, independientemente de la variación del domicilio.

Se considerará constitutivo de delito, en el caso de reincidencia de las sanciones anteriores y también la FALSIFICACIÓN DE MARCAS EN FORMA DOLOSA Y A ESCALA COMERCIAL al presunto infractor, por lo que se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.

CAPITULO III

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Para efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. (1708-1)

Se establece también que cada una de las Partes, podrán establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles. (Art. 1708-1)

En cuanto a la prestación de servicios, también será aplicable el Artículo 6 bis del Convenio de París, con las modificaciones necesarias. (Art. 1708-6)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

Los signos marcarios que no son susceptibles de registro, para efectos del presente tratado, y que cada una de las Partes (Estados Unidos de Norte América, Canadá o México) tendrá la facultad de prohibir el registro como marca de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes de servicios, a los que la marca se aplique. (1708-13)

Tampoco podrán registrarse como marcas, aquellas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación. (Art. 1708-14)

La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca, en ningún caso constituirán un obstáculo para el registro de la marca. (Art. 1708-5)

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

Los derechos que se confieren al titular de un signo marcario y que cada una de las Partes otorgará, son el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión.

Ahora bien, se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos.

Además, en este tratado, se hace la mención que los derechos que se confieren, se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso. (Art. 1708-2)

Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca. (Art. 1708-4 último párrafo)

4. EL USO COMO CONSERVACIÓN DEL DERECHO

Se exigirá, para efectos del Tratado en comento, el uso de la marca para conservar el registro. Ya que el registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso.

Las razones que se reconocerán como válidas para la falta de uso de una marca, serán las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. (Art. 1708-8)

Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca también por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del propietario. (Art. 1708-9)

Ahora bien, se estipula que ninguna de las Partes del tratado, podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca. (Art. 1708-10)

No obstante, lo establecido anteriormente, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previo no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro. Por lo que cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. (Art. 1708-3)

5. DURACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Se establece que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación. (Art. 1708-7)

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Para efectos del presente tratado, para poder determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive también, aquel conocimiento en el territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Y ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS

Por lo que se refiere al otorgamiento de licencias y la cesión de una marca, se entiende que si podrán realizarse, y cada una de las Partes podrá establecer condiciones para llevarse a cabo. Y que se establece que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

No obstante lo anterior, cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas. (Art. 1708-12)

Estableciendo en este apartado, que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas. (Art. 1708-11)

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Para una debida protección de los derechos de Propiedad Intelectual, los procedimientos establecidos en el presente tratado, deberán ser justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas. (Art. 1714-2)

Por lo que cada una de las Partes garantizará, que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual (Art. 1714-1). Pero nada de lo establecido en este tratado, se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes a establecer un sistema judicial, distinto del sistema establecido de esa Parte para la aplicación de las leyes en general. (Art. 1714-5)

También se incluirá, lo relativo a recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones.

Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos. (Art. 1714-1)

En cuanto a las resoluciones sobre el fondo de un asunto, cada una de las Partes dispondrá que en procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual deban:

- a) preferentemente, formularse por escrito y contener las razones en que se fundan;

- b) ponerse a disposición, cuando menos, de las partes en un procedimiento, sin demoras indebidas; y
- c) fundarse únicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes la oportunidad de ser oídas. (Art. 1714-3)

En el tratado en estudio, se establece que cada una de las partes en un procedimiento, tengan la oportunidad de obtener una revisión, por una autoridad judicial de esa Parte, de las resoluciones administrativas definitivas y conforme a lo que señalen las disposiciones de las leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto.

Estableciendo, que dicha revisión, se obtenga por lo menos la de los aspectos jurídicos de las resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto.

No obstante lo anterior, ninguna Parte estará obligada a otorgar la oportunidad de revisión judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales (Art. 1714-4), pero en lo tocante a las revisiones anteriormente mencionadas, cada una de las Partes, garantizará que se efectúen.

Para efectos de lo dispuesto en los apartados relativos a los procedimientos civiles y administrativos, medidas precautorias, procedimientos y sanciones penales, así como al apartado relativo a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, el término "titular del derecho" incluirá a las federaciones y asociaciones que estén facultadas legalmente para ejercer tales derechos. (Art. 1714-6)

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

En cuanto a los procedimientos civiles y administrativos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece los lineamientos específicos a seguir, en los que cada una de las Partes los pondrá al alcance de los titulares de derechos de propiedad intelectual, para una mejor defensa de sus propios derechos.

En los que se preverá que:

- a) los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna por escrito con suficiente detalle, incluyendo el fundamento de la reclamación;

- b) se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente;
- c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales forzosas;
- d) todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y
- e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial. (Art. 1715-1)

En cuanto a la conjunción de pruebas, cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan determinadas facultades para ordenar la aportación de las mismas, estableciendo los siguientes casos:

a) Cuando una de las partes en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones y haya indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo control de la parte contraria, la autoridad judicial competente tendrá facultad para ordenar a la parte contraria la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial; (Art. 1715-2)

b) cuando una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos, la autoridad judicial competente tendrá la facultad para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los argumentos presentados por la parte a quien afecte desfavorablemente la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los argumentos o las pruebas;

Por lo que se refiere a la comisión de infracciones de los derechos de Propiedad Intelectual, las autoridades judiciales tendrán también determinadas facultades para disuadir eficazmente esas infracciones y otorgar una debida protección y defensa de esos derechos, mismas que a continuación se indican:

a) facultad para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un

derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, orden que se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de dichas mercancías (Art. 1715-2). Pero ninguna de las Partes estará obligada a otorgar esa facultad respecto a la materia objeto de protección que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona antes de que supiera o tuviera fundamentos razonables para saber que el tratar con esa materia implicaría la infracción de un derecho de propiedad intelectual. (Art. 1715-3)

b) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor sabía, o tenía fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora;

c) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho, que podrán incluir los honorarios de abogado independiente;

d) facultad para ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto del daño sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los gastos de dicha parte, que podrán incluir los honorarios de abogado independiente. (Art. 1715-2)

e) facultad para ordenar que las mercancías que hayan encontrado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización de ningún tipo, retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien, siempre que ello no sea contrario a las disposiciones constitucionales existentes, se destruyan, y

f) facultad para ordenar que los materiales e instrumentos que predominantemente se hayan utilizado para la producción de las mercancías infractoras sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsiguientes.

Al considerar la emisión de dichas órdenes, las autoridades judiciales tomarán en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas. En cuanto a las mercancías falsificadas, la mera

remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales. (Art. 1715-5)

Respecto a la administración de cualquier ley relativa a la protección o defensa de derechos de propiedad intelectual, cada una de las Partes sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe durante la administración de dichas leyes. (Art. 1715-6)

Se establece que sin perjuicio de las disposiciones relativas a los procedimientos en general, procedimientos civiles y administrativos, medidas precautorias y defensa de los derechos de propiedad intelectual, cuando alguna de las Partes sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual como resultado del uso de ese derecho por ella o por su cuenta, esa Parte podrá limitar los recursos disponibles contra ella al pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso. (Art. 1715-7)

En cuanto a la reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, tales procedimientos deben ajustarse a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados anteriormente en este apartado. (Art. 1715-8)

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

Las autoridades judiciales de cada una de las Partes integrantes del presente tratado, tendrán la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces.

a) para evitar la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

b) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. (Art. 1716-1)

En el caso de que las medidas precautorias se pidan por un solicitante, cada una de las Partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigirle a éste, para acceder a su petición, que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesarias para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

- a) el solicitante es el titular del derecho;
- b) el derecho del solicitante está siendo infringido, o dicha infracción es inminente; y
- c) cualquier demora en la expedición de esas medidas probablemente podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

También, las autoridades judiciales tendrán facultad para exigir al solicitante de medidas precautorias, que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado para evitar abusos (Art. 1716-2). Y según el caso, a exigirle que proporcione más información necesaria para identificación de los bienes de que se trate por parte de la autoridad que ejecutará las medidas precautorias. (Art. 1716-3)

Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan facultades para ordenar medidas precautorias en las que se escuche a una sola parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas. (Art. 1716-4)

Por lo anterior, cada una de las Partes dispondrá que, cuando sus autoridades judiciales adopten medidas precautorias escuchando a una sola parte:

- a) se notifiquen sin demora las medidas a la persona afectada y en ningún caso más tarde que inmediatamente después de la ejecución de las medidas; y
- b) el demandado, previa solicitud, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para el efecto de decidir, en un plazo razonable después de la notificación de las medidas, si éstas deban ser modificadas, revocadas o confirmadas, y tenga oportunidad de ser oído en los procedimientos de revisión. (Art. 1716-5)

Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las Partes dispondrá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen sin efecto las medidas precautorias

efectuadas con objeto de evitar la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual así como las medidas en que se escuche a una sola parte, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

a) en un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de esa Parte lo permita; o

b) a falta de tal determinación, en un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, -el que sea mayor. (Art. 1716-6)

Por lo que se refiere a los casos en que revoquen las medidas precautorias o cuando caduquen debido a cualquier acto u omisión por parte del solicitante, o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendrán la facultad para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que le proporcione una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas. (Art. 1716-7)

Ahora bien se estipula que las medidas precautorias que se ordenen, como resultado de procedimientos administrativos, éstas se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este apartado (Art. 1716-8)

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Para efectos del tratado en estudio, los procedimientos y sanciones penales podrán llevarse a cabo en los casos de falsificación dolosa de marcas o en cualquiera de los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, cuando se comentan con dolo y a escala comercial. (Art. 1717-1 y 3)

Las sanciones aplicables podrán ser desde multas o prisión o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable; hasta ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito, cuando corresponda. (Art. 1717-1 y 2)

12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA.

El tratado que nos ocupa, en su artículo 1718, establece una serie procedimientos cuyo objeto es cumplir con una debida protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Estos procedimientos pueden ejercitarse por el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, mediante la presentación de una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulación.

Asimismo, para que puedan iniciarse los procedimientos de defensa, las autoridades competentes de cada uno de los países integrantes del presente tratado, exigirán al solicitante que presente pruebas adecuadas para:

- a) que las autoridades competentes de esa Parte se cercioren de que, conforme a la legislación interna del país de importación, puede presumirse una infracción de su derecho de propiedad intelectual; y
- b) brindar una descripción suficientemente detallada de las mercancías que las haga fácilmente reconocibles por las autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes informarán al solicitante, en un plazo razonable, si han aceptado la solicitud y, cuando así ocurra, el período durante el cual actuarán las autoridades aduaneras (Art. 1718-2), y la aportación de una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes para en su caso, impedir abusos. Dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir, de manera indebida, el recurso a estos procedimientos. (Art. 1718-3)

Ahora bien, en los casos en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho de las mercancías, en atención a una solicitud, para obtener la liberación de las mismas, tendrá que observarse lo siguiente:

A) si la suspensión se hubiere efectuado con fundamento en una resolución que no sea dictada por una autoridad judicial o por otra autoridad independiente, y el plazo estipulado para el efecto haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto hubiere dictado una medida de suspensión provisional, y dado que se hubiere cumplido con todas las demás condiciones para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de tales mercancías esté facultado para obtener la liberación de las mismas, previo depósito de una fianza por un importe suficiente para proteger al titular del derecho contra cualquier infracción.

El pago de tal fianza no será en perjuicio de cualquier otro recurso que esté a disposición del titular del derecho, y se entenderá que la fianza se devolverá si el titular del derecho no ejerce su acción en un plazo razonable. (Art. 1718-4)

B) Cada una de las Partes dispondrá que su autoridad notifique con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión de la liberación de las mercancías. (Art. 1718-5)

C) Cada una de las Partes dispondrá que su autoridad aduanera libere los bienes de la suspensión si en un plazo que no exceda a diez días hábiles, contados a partir de que se haya notificado la suspensión al solicitante, las autoridades aduaneras no han sido informadas de que:

1) una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento a una resolución sobre el fondo del asunto, o

2) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas precautorias que prorrogan la suspensión,

Siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o exportación. Cada una de las Partes dispondrá que, en los casos apropiados, las autoridades aduaneras puedan prorrogar la suspensión por otros diez días hábiles más. (Art. 1718-6)

Sin embargo, cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar de oficio y suspender la liberación de mercancías respecto de las cuales tengan que a primera vista hagan presumir que se está infringiendo un derecho de propiedad intelectual, deberá observarse lo siguiente:

a) las autoridades competentes podrán requerir, en cualquier momento, al titular del derecho, cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de estas facultades;

b) el importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud acerca de la suspensión por las autoridades competentes de la Parte y cuando el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, ésta estará sujeta, con las modificaciones necesarias, a las condiciones establecidas relativas a plazos legales, derechos de revisión y medidas precautorias y

c) se eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buena fe. (Art. 1718-11)

Además se establece que sin perjuicio de los plazos dispuestos para la liberación de mercancías (diez días hábiles) y de lo establecido en cuanto al derecho de revisión, cuando la suspensión de la liberación de las mercancías se efectúe o se continúe de conformidad con una medida judicial precautoria, se procederá de acuerdo a lo siguiente:

A solicitud del demandado, las autoridades judiciales podrán revocar o dejar sin efecto las medidas precautorias tomadas, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

a) En un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de esa Parte lo permita, o

b) A falta de determinación, en un plazo no mayor de 20 días hábiles o 31 días naturales, el que sea mayor. (Art. 1718-8)

Asimismo, cada una de las Partes podrá establecer también procedimientos análogos relativos a la suspensión, por las autoridades aduaneras, de la liberación de las mercancías destinadas a la exportación desde su territorio. (Art. 1718-1)

Además, se establece en este tratado que ninguna de las Partes integrantes del mismo, estará obligada a aplicar tales procedimientos a las mercancías en tránsito.

Se establece que en el supuesto que se hayan iniciado procedimientos conducentes a una resolución sobre el fondo de un asunto, a petición del demandado se efectúe una revisión, otorgando derecho de audiencia, con el objeto de resolver en un plazo razonable si la aplicación de estas medidas será objeto de modificación, revocación o confirmación. (Art. 1718-7)

En lo concerniente a este apartado, las autoridades judiciales competentes de cada una de las Partes, tendrán las siguientes facultades:

1. Para ordenar al solicitante, que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de las mercancías o por la retención de las mercancías que se hayan liberado de conformidad con lo dispuesto en los plazos para su revocación en su caso. (Art. 1718-9)
2. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, para conceder al titular del derecho oportunidad suficiente para hacer inspeccionar cualquier mercancía retenida por las autoridades aduaneras, con el fin de sustanciar las reclamaciones del titular del derecho.
3. Para conceder al importador, una oportunidad equivalente de hacer inspeccionar esas mercancías. Cuando las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo del asunto, cada una de las Partes podrá conferirles la facultad para informar al titular del derecho acerca de los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de las mercancías en cuestión. (Art. 1718-10)
4. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada una de las Partes dispondrá, que sus autoridades competentes tengan la facultad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en este tratado para tal efecto.
5. En cuanto a las mercancías falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que se reexporten en el mismo Estado, ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. (Art. 1718-12)

En el caso que se trate de cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas, cada una de las Partes podrá excluirlas de la aplicación de los procedimientos establecidos en este apartado. (Art. 1718-13)

En cuanto a las disposiciones establecidas de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, México hará su mayor esfuerzo para cumplir tan pronto como sea posible y lo hará en un plazo que no exceda de tres años, contados a partir de la fecha de firma del presente tratado. (Art. 1718-14)

CAPITULO IV

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Por lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la República de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de enero de 1995, podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas.

Y cada una de las Partes (México o Costa Rica) podrá establecer como condición para el registro de una marca que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica. (Art. 14-09-1)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cada Parte podrá denegar de conformidad con su legislación interna, el registro de marcas que:

1. Incorporen, entre otros:

- a) símbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o internacionales;
- b) signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

2. Marcas que puedan inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; o

3. Marcas que sugieran una conexión con otras marcas. (Art. 14-09-2)

La naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplica una marca no será en ningún caso obstáculo para su registro. (Art. 14-09-4)

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión.

Por lo anterior, se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares.

Se estipula que cada Parte publicará una marca antes de su registro o prontamente después de él, de conformidad con su legislación, ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para solicitar la cancelación del mismo. (Art. 14-09-5)

No obstante lo anterior, los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectará la posibilidad de cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso. (Art. 14-10)

4. EL USO COMO CONSERVACIÓN DEL DERECHO

En el presente Tratado, se establece que para conservar el derecho al uso exclusivo de un registro marcario, cada una de las Partes podrá exigir el uso de una marca para mantener el registro.

En el caso que exista controversia al respecto, y el uso de una marca sea exigido, el registro será susceptible de cancelación por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de tres años, salvo que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. (Art. 14-15)

Las razones válidas, a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán aquellas circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u

otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca (Art. 14-12-2)

Sin embargo, también se establece que cada Parte podrá supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a condición de uso efectivo de una marca. Ninguna Parte denegará una solicitud de registro únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro. (Art. 14-09-3)

Ahora bien, en el caso que una Parte no le sea posible solicitar la cancelación o declaración de nulidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación y se registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares a otra marca ya registrada, el titular de la marca que se hubiese registrado primero en cualquier Parte, éste podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad del registro de la otra marca, por no contar con la característica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho. (Art. 14-12-1)

2 Cuando en una Parte sea posible solicitar la cancelación o declaración de caducidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, el registro de la marca no podrá ser cancelado o declarado caduco cuando el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso, como las que anteriormente cité.

Para determinar si una marca se encuentra efectivamente en uso, se considerará que lo está, cuando los bienes o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. (Art. 14-12-2)

Tampoco se dificultará en el comercio el uso de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, un uso con otra marca o un uso de manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otras. (Art. 14-16)

5. DURACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

El registro inicial de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años, siempre y cuando se satisfagan las condiciones para la renovación. (Art. 14-14)

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Para efectos de este tratado, se entenderá que una marca es notoriamente conocida, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce una marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios.

Los derechos que se le confieren a un titular de marcas notoriamente conocidas, son los de impedir que se registren como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien solicita el registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca y sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar los intereses de esa persona. (Art. 14-11-2)

El privilegio que se otorga a los titulares de marcas notoriamente conocidas es que el impedimento descrito en el párrafo anterior, no se aplicará cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte. (Art. 14-11-2)

Asimismo, cada Parte se comprometerá, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro, prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes o servicios idénticos o similares.

Así pues, a efecto de demostrar notoriedad de una marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte que se trate. (Art. 14-11-1)

Por lo tanto, la persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención a lo establecido anteriormente, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica. (Art. 14-11-3)

7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS

En lo referente a licencias y cesión de marcas, en el presente tratado, éstas si podrán realizarse, pero cada Parte podrá establecer condiciones para efectuar el licenciamiento y cesión, así como el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas. (Art. 14-17)

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

En cuanto a los procedimientos en general, en este apartado se emiten los lineamientos generales a los cuales deberán ajustarse tanto México como Costa Rica, quienes conforme a éstos, garantizarán que en su legislación interna, se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, con el objeto de evitar cualquier acción infractora de los mismos.

Por lo anterior, los lineamientos a seguir para cada una de las Partes son los siguientes: (Art. 14-27)

1. Adoptar las medidas eficaces contra la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, incluyendo recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de tal forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y preverán salvaguardas contra su abuso.
2. Los procedimientos aplicables, no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos injustificados o retrasos indebidos.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán por escrito y contendrán las razones en que se fundan. Esas decisiones se pondrán a disposición al menos de las partes en litigio, sin retrasos indebidos y sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en litigio la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y de al menos los aspectos jurídicos de todas las decisiones judiciales de primera instancia sobre el fondo del caso, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional de las leyes nacionales relativas a la importancia de un caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

Se establece además, que la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los mismos, distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general.

Asimismo, la aplicación de esos derechos no crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de las leyes en general.

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Con el objeto de otorgar una debida protección de los derechos de propiedad intelectual, para efectos del presente tratado, se plasmaron los lineamientos específicos a seguir en lo referente a procedimientos civiles y administrativos en los que cada una de las Partes autorizará su ejercicio. (Art. 14-28)

Por lo anterior, dichos lineamientos son los siguientes:

1. Se pondrá al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual y preverá que:

a) los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación;

- b) se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente;
- c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales obligatorias;
- d) Que todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar pruebas pertinentes; y
- e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

En cuanto a las facultades de las autoridades judiciales otorgadas por cada una de las Partes, para realizar una debida protección de un derecho de propiedad intelectual, así como para disuadir eficazmente determinadas infracciones, son las siguientes:

1. Ordenar que, cuando una parte en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus alegatos, y que haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se encuentre bajo el control de la contraparte, ésta última aporte esa prueba, con sujeción, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.
2. Dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, en caso, de que una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos de propiedad intelectual.

Las resoluciones mencionadas en el párrafo anterior, se dictarán con base en las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados por la parte que afecte desfavorablemente la denegación del acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas.

3. Ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infracción hasta la resolución final del caso, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la

infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción.

Dicha orden se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de esos bienes.

4. Ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor hubiese sido condenado en el proceso judicial correspondiente.

5. Ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho, que podrán incluir los honorarios de abogado.

6. Ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de observancia, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto de daño sufrido a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, que podrán incluir honorarios de abogado.

7. Ordenar que los bienes que éstas hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual puedan ser, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien se destruyan, siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes.

8. Ordenar que los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido la producción de bienes infractores puedan ser, sin indemnización de ningún tipo, sean retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes.

En cuanto a las ordenes emitidas para disuadir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, estas se efectuarán tomando en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho.

Por lo que se refiere a los bienes falsificados, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales tales como aquellos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

9. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas, cuando una Parte sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual como resultado del uso, por ésta o por su cuenta de ese derecho, esa Parte podrá establecer como único recurso disponible contra ella, el pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso.

10. Para efectos de este tratado, cada Parte preverá que cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este apartado.

Ahora bien, con respecto a la administración de cualquier ley relativa a la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos de responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas cuando las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe durante la administración de esas leyes.

Se establece que para lo relativo a los párrafos 1, 2 y 10 de este apartado, la República de Costa Rica realizará su mayor esfuerzo para implementar tales medidas y lo hará dentro de un plazo de siete años, contados a partir de la entrada en vigor de este Tratado de Libre Comercio

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

Las autoridades judiciales competentes, autorizadas por cada Parte, en este caso, México o Costa Rica, podrán ordenar determinadas medidas precautorias para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, que sean rápidas y eficaces y además que los procedimientos tendientes a medidas precautorias, se ajusten a los principios esencialmente equivalentes a este apartado

Por lo que dichas autoridades tendrán las siguientes facultades: (Art. 14-29)

1. Evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular, evitar la introducción de bienes presuntamente infractores en los circuitos comerciales de su jurisdicción incluyendo medidas para evitar la entrada de bienes importados al menos inmediatamente después del despacho aduanal.
2. Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
3. Ordenar medidas precautorias en las que no se dé audiencia a la contraparte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas
4. Ordenar a un solicitante de medidas precautorias que presente cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:
 - a) el solicitante es el titular del derecho;
 - b) el derecho del solicitante está siendo infringido o si esa infracción es inminente; y
 - c) cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.
5. Ordenar a un solicitante de medidas precautorias, que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.
6. En cuanto a los casos en los que no se dé audiencia a la contraparte y se adopten medidas precautorias, las autoridades judiciales preverán:
 - a) que la persona afectada sea notificada de esas medidas sin demora y sin ningún caso a más tardar inmediatamente después de la ejecución de las medidas; y

b) el demandado a partir de que lo solicite, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo razonable después de la notificación de esas medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

7. Ordenar a un solicitante de medidas precautorias que proporcione cualquier información necesaria para la identificación de los bienes relevantes por parte de la autoridad que llevará a cabo las medidas precautorias.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada Parte preverá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen de alguna manera sin efecto las medidas precautorias tomadas, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

a) dentro de un período razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas cuando la legislación de esa Parte lo permita; o

b) a falta de esa determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor.

9. Ordenar al solicitante, a petición del demandado, que proporcione a éste último una compensación adecuada por cualquier daño causado por medidas precautorias revocadas, cuando caduquen por acción u omisión del solicitante o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual.

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Las sanciones penales, así como su procedimiento se aplicarán cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, cuando se cometan con dolo y a escala comercial. (Art. 14-30)

En las que cada Parte dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

Las autoridades judiciales podrán ordenar el decomiso y la destrucción de los bienes infractores y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito.

Y dichas autoridades judiciales tomarán en cuenta, al considerar la emisión de esas órdenes, la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho.

En cuanto a los bienes falsificados, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA.

El procedimiento a los que ahora me referiré, establecido en este tratado, tiene por objeto otorgar una debida protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera a los titulares de derechos marcarios. (Art. 14-31)

A estos procedimientos se podrá recurrir, cuando el titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de bienes falsificados o pirateados relacionados con marcas, presentar una solicitud ante las autoridades competentes, ya sean administrativas o judiciales, autorizadas para tal efecto, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes.

Asimismo, cada Parte podrá autorizar la presentación de una solicitud de esta naturaleza respecto de los bienes que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para el efecto. (Art. 14-31-1)

Los requisitos necesarios para proceder a la petición de un solicitante de defensa de derechos de propiedad intelectual en la frontera son:

1. Que la solicitud se haga por escrito, ante las autoridades competentes para el efecto,

2. Que otorgue fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes y para impedir abusos.

3. Que esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir de manera indebida al solicitante para recurrir a esos procedimientos.

Además de los requisitos anteriores, el solicitante que inicie un procedimiento deberá aportar las pruebas adecuadas para:

a) que las autoridades competentes de la Parte importadora se cercioren de que puede presumirse una infracción a los derechos de propiedad intelectual conforme a su legislación; y

b) para brindar una descripción suficientemente detallada de los bienes que los haga fácilmente reconocibles para las autoridades aduaneras.

Por lo anterior, cada Parte preverá que sus autoridades competentes comuniquen al actor, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y cuando sean esas autoridades competentes quienes la establezcan, el plazo de actuación de las autoridades aduaneras.

Asimismo, en el caso que proceda, y después de que el solicitante haya cumplido con los requisitos establecidos, cada una de las Partes de este tratado dará a sus autoridades las siguientes facultades:

1. Notificar con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión del despacho de aduanas de los bienes objeto de infracción.

2. Ordenar al solicitante, que pague al importador, al consignatario y al propietario de los bienes una indemnización adecuada por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de los bienes o por la retención de los bienes que se hayan liberado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 siguiente.

3. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, de conceder:

a) oportunidad suficiente al titular del derecho para hacer inspeccionar cualquier bien retenido por las autoridades aduaneras con el fin de sustanciar su reclamación y

b) una oportunidad equivalente al importador de hacer inspeccionar esos bienes.

4. Para autorizar a su autoridad aduanera que proceda al despacho de aduanas de los bienes siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o exportación de éstos, si en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de que se haya notificado mediante aviso la suspensión al solicitante, las autoridades aduaneras no han sido informadas de que:

a) una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto; o

b) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolongue la suspensión del despacho de aduanas de los bienes.

5. Para autorizar, no obstante el párrafo anterior, que sus autoridades aduaneras tengan la facultad de prorrogar, en los casos que proceda, la suspensión del despacho de aduanas de los bienes por otros diez días hábiles.

6. Para en su caso, y cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa propia y suspender el despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales tengan pruebas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho cualquier información que pueda auxiliarse en el ejercicio de esas facultades;

b) el importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud de la suspensión por las autoridades competentes de la Parte. Cuando el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, esa suspensión estará sujeta, con las modificaciones conducentes, a lo dispuesto en relación las notificaciones, plazos establecidos, prórrogas y revisiones procedentes.

7. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destrucción o

eliminación de los bienes infractores de conformidad con los principios establecidos a eximir a las autoridades judiciales de responsabilidad cuando actúen de buena fe.

En cuanto a los bienes falsificados, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que éstos se reexporten en el mismo Estado ni los someterán a un procedimiento aduanal distinto.

Ahora bien, si se ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá, en un plazo razonable, a una revisión. Esa revisión incluirá el derecho del demandado a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, cuando la suspensión del despacho de aduanas se efectúe o se continúe de conformidad a una medida judicial precautoria, se aplicarán las siguientes disposiciones:

8. Cuando proceda y a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte podrán revocar o dejar de alguna manera sin efectos las medidas precautorias tomadas, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto NO se inician:

- a) dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación de esa Parte lo permita, o
- b) a falta de esa determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor

9. Cuando las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo del asunto, cada Parte podrá conferir a esas autoridades la facultad de proporcionar al titular del derecho los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de los bienes en cuestión.

Además se establecen las siguientes excepciones:

1. Cada Parte podrá excluir de la aplicación de los procedimientos anteriormente señalados, las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas

2. Ninguna Parte estará obligada a aplicar esos procedimientos a los bienes en tráfico.

3. Cada Parte podrá establecer también procedimientos análogos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de aduanas de los bienes destinados a la exportación desde su territorio.

4. Cada Parte eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

Por último, se establece que la República de Costa Rica realizará su mayor esfuerzo para implementar las medidas de defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, en un plazo de siete años contados a partir de la entrada en vigor de este tratado.

CAPITULO V

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Para efectos de este tratado de libre comercio, podrá constituir una marca, cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos, o la forma de los bienes o la del empaque. (Art. 16-15)

Además, se incluirán las marcas de servicios y las marcas colectivas y se establece la condición para proceder al registro marcario, que los signos sean visibles. (Art. 16-15-1)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

En lo concerniente a las marcas que no son susceptibles de obtener protección mediante su registro, en el tratado de libre comercio que nos ocupa, no existe reglamentación alguna, sino que simple y llanamente se enuncian las características que deben contener los signos marcarios, para poder ser registrados.

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

Los derechos que le confieren a un titular de un registro marcario, son el de impedir a cualquier tercero que no cuente con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular y ese uso genere una probabilidad de confusión. (Art. 16-16)

Ahora bien, para efectos de este tratado, se presumirá que existe probabilidad de confusión, cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. (Art. 16-16)

Sin embargo, los derechos mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de que cada uno de los países integrantes del propio tratado, en este caso México o Bolivia, puedan reconocer derechos sobre la base del uso. (Art. 16-16)

Por lo que, en el caso de que existan marcas registradas en ambos países, idénticas o similares a nombre de titulares distintos, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohibirá la comercialización de los mismos, en el territorio del otro país donde se encuentre también registrada. (Art. 16-18-1)

A la prohibición anterior, existe una excepción y es que la comercialización puede llevarse a cabo, si entre los titulares de esas marcas en cuestión, suscriben acuerdos, mediante los cuales permitan esa comercialización, siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para evitar la confusión del público, respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate, incluyendo la identificación plena del origen de los mismos, con caracteres destacados y promocionales, para proporcionar al público consumidor una debida información sobre los bienes o servicios en cuestión. (Art. 16-18-1 y 2)

Ahora bien, para efectuar dicha comercialización, deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la libre competencia y además inscribirse en las oficinas nacionales competentes. (Art. 16-18-2)

En cualquier otro caso, que no sea similar al expuesto anteriormente, no podrá prohibirse la importación de un bien o un servicio.

En el caso, que una marca no este siendo usada en el territorio de la Parte importadora, podrá objetar el NO uso para su comercialización, salvo que el titular de esa marca presente razones válidas, apoyadas en la existencia de obstáculos para su uso. En esa situación cada Parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las ajenas a la voluntad de su titular como las restricciones para la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. (Art. 16-18-3)

Por lo tanto, se considerará que una marca se encuentra en uso, para efectos del presente tratado, cuando los bienes o servicios que ella distingue, hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y modo que normalmente correspondía, tomando en cuenta tanto la naturaleza de los bienes o servicios

como las modalidades bajo la cuales se efectúa su comercialización en el mercado. (Art. 16-18-4)

4. EL USO COMO CONSERVACIÓN DEL DERECHO

Para mantener el registro de un signo distintivo, se exigirá su uso ininterrumpido, por su titular o por una persona distinta, siempre y cuando ese uso este sujeto al control del titular de la marca. Ya que el registro será susceptible de cancelarse por falta de uso, únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos de que el titular de la marca, demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para su uso, ajenos al titular de la misma.

Se considerará como razones válidas las relativas a las restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. (Art. 16-21)

No obstante lo anterior, no se dificultará en el comercio el uso de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia o un uso con otra marca. (Art. 16-22)

5. DURACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

El registro inicial de una marca, tendrá por lo menos, diez años de duración, a partir de la fecha de presentación de la solicitud o a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para efectuar su renovación. (Art. 16-20)

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Para efectos de éste tratado, se considerarán como marcas notoriamente conocidas, aquéllas marcas que son conocidas en un sector determinado del público o en los círculos comerciales de un país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en el

mismo (territorio) o también fuera de éste, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios a los que se aplica.

Los derechos que se confieren al titular de una marca notoriamente conocida, son las de impedir que se otorguen registros marcarios iguales o similares, para ser aplicados a cualquier bien o servicio, que en un momento dado, pudiera crear confusión o un riesgo de asociación, o constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Pero por el contrario, esta prohibición no podrá ser aplicada al titular de una marca notoriamente conocida.

Ahora bien, para efectos de demostrar que una marca es notoriamente conocida, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate. (Art. 16-17)

En lo referente a este apartado, se realizarán las modificaciones necesarias al Artículo 6 bis del Convenio de París, a las marcas de servicios.

7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS

Cada país, podrá establecer las condiciones para poder otorgar licenciamientos de marcas, así como cesión de signos distintivos y cuyo titular, tendrá el derecho de cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

Pero se hace la aclaración que las licencias obligatorias no se permitirán. (Art. 16-23)

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

En este apartado, se establecen los lineamientos para los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. (Art. 16-39)

Estos procedimientos deberán ser justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni computarán plazos injustificados o retrasos indebidos.

Para que en un momento dado, permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Estos procedimientos se aplicarán de tal forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se prevenirán salvaguardas contra su abuso.

Se establece que las decisiones sobre el fondo de un caso, se formularán por escrito y contendrán las razones en que se fundan.

Las decisiones que se llegaren a establecer, se pondrán a disposición al menos de las partes en litigio y sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se les haya dado la oportunidad de ser oídas.

Se estipula en el presente tratado, la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial, de las decisiones administrativas finales y de al menos, los aspectos jurídicos de todas las decisiones judiciales de primera instancia sobre el fondo del asunto, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional de las leyes relativas a la importancia del caso. Pero no será obligatorio otorgar la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

Sin embargo, se hace la aclaración, que las disposiciones descritas en este apartado, referente a los lineamiento para los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, no imponen la obligación de instaurar un sistema judicial distinto del ya existente, de la aplicación de la legislación en general de un país Parte del presente tratado. Y tampoco crea obligación alguna la aplicación de esos derechos con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de esos derechos y de las leyes en general. (Art. 16-39)

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Respecto a los procedimientos civiles y administrativos en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Bolivia se encuentran previstos en el Artículo 16-40 de dicho tratado.

Es este apartado, se establecen los lineamientos básicos que deberán seguir tanto las autoridades judiciales competentes como los procedimientos en sí mismos, como a continuación se enunciará.

Se establece que cada Parte (México o Bolivia) pondrán al alcance de titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual.

A través de esos procedimientos civiles se preverá que:

- a) los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna y por escrito, en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación.
- b) se autorice a las partes en un procedimiento a estar representados por un abogado independiente,
- c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales obligatorias,
- d) todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar pruebas pertinentes,
- e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial. (Art. 16-40-1)
- f) cuando se ordene una reparación de naturaleza civil como resultado de un procedimiento administrativo sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a los lineamientos descritos y que sean esencialmente equivalentes a los arriba enunciados. (Art. 16-40-9)

Respecto a las autoridades judiciales competentes, cada Parte preverá que tengan la facultad de:

- a) ordenar que, cuando una parte en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso, como base de sus alegatos y haya

identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos, que se encuentren bajo el control de la contraparte, esta última aporte esa prueba, con sujeción, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

b) dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, en caso de que una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable y se obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos de propiedad intelectual.

Esas resoluciones se dictarán con base en las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados, por la parte que afecte desfavorablemente la denegación de acceso a las pruebas a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas.

c) ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infracción hasta la resolución final del caso, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual, entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Esta orden se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de esos bienes.

Pero ninguna de las Partes (México o Bolivia) estará obligada a otorgar la facultad que se menciona en el párrafo anterior, sólo respecto a la materia objeto de protección que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona y ésta no supiera que el tratar con esa materia implicaría la infracción de un derecho o tuviera fundamentos razonables para saberlo.

d) ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por daño que el titular del derecho haya sufrido, como consecuencia de la infracción, cuando el infractor sabía que estaba involucrado en una actividad infractora o tenía fundamentos razonables para saberlo.

e) ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho, como honorarios de abogado,

f) ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas que hubiera abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione, una adecuada

compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto de daño sufrido a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, que podrán incluirse honorarios de abogado. (Art. 16-40-2)

También se prevé que cuando una de las Partes sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual, como resultado del uso, por ésta o por su cuenta, de ese derecho, esa Parte podrá establecer como único recurso disponible contra ella, el pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso. (Art. 16-40-9)

También se establecen determinadas facultades que las autoridades judiciales deban tener, con el objeto de disuadir eficazmente que se cometan infracciones.

Dichas autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar que:

a) los bienes que éstas (autoridades judiciales) hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual, sean sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien se destruyan, siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes,

b) los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de bienes objeto de infracciones sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales, de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes. (Art. 16-40-5)

Ahora bien, las autoridades judiciales de cada una de las Partes (México o Bolivia), deberán tomar en cuenta para la emisión de las ordenes anteriores, la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas, incluidos los titulares del derecho.

En cuanto a bienes falsificados, la simple remoción de la marca ilícitamente adherida, no será suficiente para permitir el despacho de aduanas de los bienes, salvo en casos excepcionales tales como aquéllos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia. (Art. 16-40-6)

Con respecto a la administración de cualquier ley relativa a la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos, de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe, durante la administración de esas leyes.

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

En cuanto a las medidas precautorias, cada una de las Partes del tratado, preverán que sus autoridades judiciales tengan facultad de ordenarlas, con el objeto de:

- a) evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y en particular, evitar la introducción de bienes objeto de la presunta infracción en el comercio, dentro de su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de bienes importados al menos inmediatamente después del despacho aduanal, y
- b) conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción

Por lo que se refiere a los solicitantes de medidas precautorias, las autoridades judiciales competentes, para realizar una mejor determinación con un grado suficiente de certidumbre, tendrán la facultad de ordenarles a éstos, que presenten las pruebas que consideren necesarias y a las que razonablemente tengan acceso, para determinar si el solicitante es el legítimo titular del derecho o si ese derecho del titular esta siendo verdaderamente infringido o si esa infracción es inminente. (Art. 16-41-2)

Las pruebas que se exigen al solicitante, también servirán para comprobar que cualquier demora de esas medidas precautorias, tienen la probabilidad de llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas. (Art. 16-41-2(c))

Además la autoridad judicial tendrá facultad para ordenar al solicitante de medidas precautorias que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos, asimismo que proporcione cualquier información necesaria para la identificación de los bienes relevante. (Art. 16-41-4y5)

En el caso de que haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de destrucción de pruebas, las autoridades judiciales, tendrán la facultad para ordenar medidas precautorias, en las que se dé audiencia a la contraparte. (Art. 16-41-5)

Por lo anterior, las autoridades judiciales tomarán las siguientes precauciones:

- a) que la persona afectada sea notificada de esas medidas, sin demora y en ningún caso después de la ejecución de las mismas.
- b) el demandado, a partir de que lo solicite, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efectos de decidir, dentro de un plazo razonable después de la notificación de esas medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas. (Art. 16-41-6)

Sin embargo, en el caso de que las medidas precautorias en general no se iniciaren dentro de un plazo razonable (determinado por la autoridad judicial de la Parte que ordene esas medidas), siempre y cuando la legislación de esa Parte lo permita o bien, en el caso de que no este determinado el plazo razonable, dentro de un plazo no mayor de 20 días hábiles o 31 días (aplicándose el que sea más extenso), a solicitud del demandado, se revoquen o dejen sin efecto tales medidas precautorias. (Art. 16-41-7)

Y en el caso de que sean revocadas las medidas precautorias en cuestión, ya sea que caduquen por acción u omisión del solicitante o bien, cuando la autoridad judicial competente determine posteriormente que no hubo infracción, ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar al solicitante de las medidas, a petición del demandado, que proporcione a éste último, una compensación adecuada por cualquier daño causado por esas medidas precautorias adoptadas. (Art. 16-41-8)

No obstante lo anterior, cada una de las Partes, preverá que los procedimientos de medidas precautorias se ajusten a los principios esencialmente equivalentes, enunciados en este apartado.

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Para efectos de este tratado, los procedimientos y sanciones penales que se apliquen, incluirán pena de prisión o multa o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y que sean compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable. (Art. 16-42-1)

Son considerados como delitos penales, la falsificación dolosa de marcas o cualquier otro delito de infracción de derechos de propiedad intelectual, cometidos con dolo y a escala comercial. (Art. 16-42-1 y 4)

Las autoridades judiciales de cada Parte, integrantes de este tratado, podrán ordenar el decomiso y la destrucción en su caso, de bienes objeto de infracciones o de cualquiera de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado para la comisión de un ilícito, tomando en cuenta para la emisión de esas ordenes, la necesidad de proporcionalidad de la gravedad de la infracción, así como los intereses de otras personas, incluidos los del titular del derecho. (Art. 16-42-2 y 3)

En cuanto a los bienes falsificados, la simple remoción de la marca ilícitamente adherida, no será suficiente para permitir el despacho de aduanas de los bienes, salvo en caso excepcionales, tales como su donación a instituciones de beneficencia, dispuestos por la autoridad competente. Art. 16-42-3)

12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA

Los procedimientos instituidos en este apartado, tienen el objeto de realizar una adecuada protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Por lo que se adoptarán los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de bienes falsificados relacionados con marcas, o bienes que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, ya sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes. (Art. 16-43-1)

Pero ninguna Parte estará obligada a aplicar esos procedimientos a los bienes en tránsito.

Para poder acceder a una solicitud tendiente a iniciar un procedimiento de suspensión de determinados bienes, éstos tendrán que presentar las pruebas adecuadas ante las autoridades competentes.

Estas pruebas tienen por objeto:

- a) que las autoridades competentes de la Parte importadora se cercioren de que puede presumirse una infracción a los derechos de propiedad intelectual conforme a su legislación;**
- y**
- b) para brindar una descripción suficientemente detallada de los bienes que los haga fácilmente reconocibles para las autoridades aduaneras. (Art. 16-43-2)**

Las autoridades competentes comunicarán al actor, si han aceptado la demanda y en el caso que sean esas autoridades competentes quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades aduaneras. (Art. 16-43-3)

Ahora bien, además de las pruebas que arriba se indican, el solicitante también deberá otorgar una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes y para impedir abusos.

Esa fianza o garantía equivalente, no deberá disuadir de manera indebida al solicitante para recurrir a esos procedimientos. (Art 16-43-4)

En el caso que proceda, la autoridad competente notificará con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión del despacho de aduanas de los bienes infractores de derechos. (Art. 16-43-7)

Las autoridades judiciales de cada Parte, tendrán las siguientes facultades:

1. Autorizar a su autoridad aduanera, para que proceda al despacho de aduanas de los bienes, siempre y cuando se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o exportación de éstos, si en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir de que se haya notificado mediante aviso la suspensión al solicitante, las autoridades aduaneras no han sido informadas de que:

a) una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto; o

b) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolongue la suspensión del despacho de aduanas de los bienes. (Art. 16-43-8)

2. Para que las autoridades aduaneras prorroguen, en los casos que proceda, la suspensión del despacho de aduanas de los bienes por otros diez días hábiles, para efectos del párrafo anterior. (Art. 16-43-9)

3. Ordenar al solicitante, que pague al importador, al consignatario y al propietario de los bienes una indemnización adecuada por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de los bienes por la retención de los bienes o por la retención de los bienes que se hayan liberado por las causas a que se refieren los puntos 1 y 2 de este apartado. (Art. 16-43-12)

4. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan facultad de conceder:

a) oportunidad suficiente al titular del derecho para hacer inspeccionar cualquier bien retenido por las autoridades aduaneras con el fin de sustanciar su reclamación; y

b) una oportunidad equivalente al importador de hacer inspeccionar esos bienes. (Art. 16-43-13)

5. Para proporcionar al titular del derecho los nombre y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de los bienes en cuestión, en el caso que las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo del asunto. (Art. 16-43-14)

6. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se proceda, en un plazo razonable, a una revisión. Esa revisión incluirá el derecho del demandado a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. (Art. 16-43-10)

7. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada Parte

preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destrucción o eliminación de los bienes objeto de infracciones y proceder como a continuación se indica:

- a) los bienes que éstas hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes,
- b) los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de bienes objeto de infracciones sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes.

En cuanto a los bienes falsificados, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que éstos se reexporten en el mismo Estado ni los someterán a un procedimiento aduanal distinto. (Art. 16-43-16)

En los casos en que se requiera, actuar por iniciativa propia y suspender el despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales tengan pruebas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual, se procederá como sigue:

- a) las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de esa facultad;
- b) el importador y el titular del derecho serán notificados de la suspensión, con prontitud, por las autoridades competentes de la Parte. Cuando el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, esa suspensión estará sujeta, con las modificaciones conducentes, a lo dispuesto relativo a los plazos, prórrogas, revisiones y medidas precautorias.
- c) la Parte eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buena fe. (Art. 16-43-15)

No obstante lo referido en este apartado, y sin perjuicio de lo dispuesto a lo relativo a plazos para proceder al despacho de aduanas, prórrogas y revisiones, cuando la suspensión del

despacho de aduana se efectúe o se continúe de conformidad con una medida judicial precautoria, se procederá a la revocación como sigue:

Sin los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

- a) dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación de esa Parte lo permita; o
- b) a falta de determinación, dentro de un plazo no mayor de 20 días hábiles o 31 días, aplicándose el que sea más extenso. (Art. 16-43-11)

Se establece, para efectos de este apartado, cada Parte podrá establecer también procedimientos análogos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de aduanas de los bienes destinados a la exportación desde su territorio. (Art. 16-43-1)

Sin embargo, se hace la aclaración, que cada Parte podrá excluir de la aplicación de los procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, las cantidades pequeñas de bienes que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas. (Art. 16-43-17)

Y se manifiesta, por último, que cada Parte (México como Bolivia) realizará su mayor esfuerzo para cumplir tan pronto como sea posible con las obligaciones establecidas en este apartado y lo hará en un plazo que no exceda de tres años contados a partir de la entrada en vigor de este tratado. (Art. 16-43-18)

CAPITULO VI

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

1. QUE CONSTITUYE UNA MARCA

Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra persona.

Se podrá establecer como condición que los signos sean visibles o perceptibles, si son susceptibles de representación gráfica.

Se entenderán también por marcas, las marcas colectivas. (Art. 18-08-1)

2. MARCAS NO REGISTRABLES

En este tratado, serán considerados como signos no registrables como marca y cuyo registro podrá negarse a aquéllas que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

También son consideradas como marcas no registrables, las que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error. (Art. 18-11)

3. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento de su titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares para bienes o servicios a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. (1809-1)

Se presumirá que existe probabilidad de confusión, cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. (Art. 18-09-1)

Se prohibirá la comercialización de bienes o servicios, cuando en dos o más Partes, existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes. (Art. 1809-2)

A esta prohibición, se establece una excepción, en donde podrá efectuarse la comercialización de bienes o servicios iguales o similares en el territorio de la otra Parte, donde también existan registros, cuando los titulares de las marcas, suscriban acuerdos para realizar la comercialización respectiva.

Por lo que para efectuar dichos acuerdos, los titulares de esos derechos deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público, respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los mismos, con caracteres destacados y proporcionales, para la debida información al público consumidor, respetando las normas sobre prácticas comerciales, la promoción de la competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

No obstante lo anterior, dicha prohibición no surtirá efecto alguno, cuando la marca en cuestión no esté siendo utilizada por su titular, en el territorio de la Parte importadora, salvo que el titular de esa marca, presente razones válidas para justificar la falta de uso.

Constituirán razones válidas a la falta de uso, las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca u obstáculos para el uso de la misma, las restricciones a la importación o en su caso, otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. (Art. 1809-4)

Por lo tanto, para determinar si una marca se encuentra en uso, se entenderá que lo está, cuando los bienes o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. (Art. 1809-5)

Sin embargo, en este tratado se establece, no obstante los derechos conferidos al titular de un registro marcario, que un tercero de buena fe, pueda utilizar en el mercado, sin consentimiento de su titular, su propio nombre, seudónimo, domicilio o cualquier otra indicación cierta, relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus bienes o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos, siempre que: (Art. 1809-6)

- a) se distingan claramente de una marca registrada,
- b) se limiten a propósitos de información,
- c) no sean capaces de inducir al público a error sobre la procedencia de los bienes o servicios y
- d) no constituyan actos de competencia desleal.

Por lo anterior, no confiere a su titular el derecho de impedir el uso de una marca a un tercero para: (Art. 1809-7)

a) anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de bienes o servicios, legítimamente marcados en el territorio de la Parte que otorgó el registro, o

b) indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los bienes de la marca registrada.

Pero en el caso que dicho tercero utilice en el mercado, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para bienes o servicios iguales o similares y cuya identidad o similitud induzcan al público a error, el titular de la marca registrada, si podrá ejercitar las acciones necesarias para hacer valer ese derecho frente a terceros (Art. 18-09-8)

4. EL USO COMO CONSERVACIÓN DEL DERECHO

El titular de un registro marcario, para conservar el derecho al uso exclusivo que le confiere su registro correspondiente, debe utilizar la marca ininterrumpidamente.

Por lo que la oficina nacional competente de cada Parte, de conformidad con su legislación interna, cancelará o declarará caduco el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en la Parte en que se otorgó el registro, por su titular o por su licenciatario, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción correspondiente. (Art. 18-13-1)

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro, pero no podrá ser cancelado o declarado caduco, cuando su titular presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para su uso, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales, aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

(Art. 18-13-3)

En lo referente a los medios de prueba para comprobar la utilización de una marca registrada, estos podrán ser entre otros:

- a) las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización, al menos durante el año anterior, a la fecha de iniciación de la acción correspondiente,
- b) los inventarios de los bienes identificados por la marca, cuya existencia se encuentre certificada por auditor o fedatario público que demuestre en un momento dado, la regularidad en la producción o en las ventas o en ambas, al menos durante un año anterior a la fecha de iniciación de la acción correspondiente,
- c) cualquier otro medio de prueba, permitido por la legislación de la Parte donde se solicite la acción correspondiente.

5. DURACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

La duración de la protección de un registro de marca, será de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años, tomando en cuenta los términos que establezcan las legislaciones de cada una de las Partes.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

6. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Para efectos de este tratado suscrito entre México-Colombia-Venezuela, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte, cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de ella, por una persona que emplea esa marca, en relación con sus bienes o servicios. (Art. 18-10-1)

Los derechos que se confieren a un titular de una marca notoriamente conocida, son esencialmente los mismos que los conferidos a cualquier titular de un registro marcario, como el de impedir que se registren como marcas aquellos signos iguales o similares a su marca, considerada notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, que en un momento determinado, pudiera crear confusión, riesgo de asociación o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

Pero existe un privilegio adicional a un titular de una marca notoriamente conocida, en el caso de que éste, sea el solicitante de un registro marcario, el impedimento arriba citado, no será aplicable para las marcas que pretenda registrar. (Art. 18-10-2)

Ahora bien, de acuerdo con la legislación de cada Parte, la oficina respectiva o la autoridad nacional competente, según el caso, cancelará o declarará la nulidad del registro de una marca, a petición de su titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiere sido notoriamente conocida, al momento de solicitar el registro. (Art. 18-13-4)

7. LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS

En cuanto a la concesión de licencias o cesión de marcas, el tratado en comento, establece que si podrán efectuarse, por lo que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederlas con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca.

Pero establece que las licencias obligatorias de marcas no se permitirán, para efectos de este tratado. (Art. 18-15).

8. DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Los procedimientos que se lleven a cabo, para el debido cumplimiento del presente tratado y una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, deberán inspirarse en los principios de equidad, celeridad, eficacia, eficacia procesal y respeto a un proceso justo.

Por lo que las Partes garantizarán esa protección, para evitar la creación de barreras al comercio legítimo y se proporcionen salvaguardas contra la inadecuada o excesiva aplicación de los procedimientos. (Art. 18-26)

Este tratado, no impone obligación alguna a las Partes de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general y tampoco crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos económicos asignados entre los medios destinados a lograr la observancia de esos derechos; y los destinados a la aplicación de las leyes en general. (Art. 18-25)

Por lo anterior, la legislación de cada una de las Partes debe garantizar que: (Art. 18-27)

- a) las partes en un proceso sean debidamente notificadas de todos los actos procesales y se les respeten las garantías de audiencia y legalidad,**
- b) las partes estén debidamente representadas en un proceso,**
- c) se incluyan los medios para identificar y proteger la información confidencial,**
- d) en el proceso puedan presentar pruebas que obren en poder de la parte contraria, que sean pertinentes para la solución de la controversia,**
- e) toda decisión judicial se funde en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de oficio o a petición de parte,**
- f) las sentencias y demás actos que pongan fin al proceso, contendrán un análisis de los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas jurídicas pertinentes y los argumentos de las partes y con fundamento en ese análisis, resolverán las peticiones, en forma que no quede cuestión pendiente entre las partes por los mismos hechos,**
- g) las sentencias y demás actos que pongan fin al proceso, así como las medidas cauterales o precautorias que puedan ser objeto de apelación, revisión u otros recursos que legalmente correspondan,**
- h) se otorgue al titular del derecho, un pago adecuado como compensación por el daño que haya sufrido a consecuencia de la infracción. Y cuando la infracción consista en el uso de un**

derecho de propiedad intelectual, se considerará entre otros factores, el valor económico del uso.

9. PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Respecto a los procedimientos civiles y administrativos en el tratado que comentamos, no se hace una enunciación específica sobre los mismos, ya que se establece que los principios o lineamientos contenidos a lo largo de este tratado, se aplicarán, en cuanto corresponda, a lo contemplado en la legislación de cada una de las Partes, en cuanto a procedimientos administrativos, para la protección de los derechos de propiedad intelectual reconocidos a lo largo de este tratado.

No obstante lo anterior, enseguida se refiere a diferentes disposiciones que se establecen en este Tratado y que pueden enmarcarse dentro de los procedimientos civiles o administrativos.

Las autoridades judiciales de cada Parte, estarán facultadas en el caso de alguna infracción a los derechos de propiedad intelectual, para ordenar:

- a) el pago al agraviado de una indemnización adecuada como compensación por daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación,
- b) que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el demandante, de acuerdo a la legislación aplicable,

c) las medidas necesarias, para que los bienes que constituyan infracción de un derecho, se retiren del comercio, se liquiden fuera de los canales comerciales, o sean destruidos, sin compensación alguna, de manera que se reduzcan al mínimo el riesgo de futuras infracciones,

d) que los materiales e instrumentos utilizados predominantemente en la producción de los bienes ilícitos, sean, sin indemnización alguna, destruidos o colocados fuera de los circuitos comerciales, en los términos previstos en su legislación. (Art. 18-29)

10. MEDIDAS PRECAUTORIAS

Las medidas precautorias, respecto del tratado que nos ocupa, se establecen en el artículo 18-28, denominado **MEDIDAS PARA PREVER O REPARAR DAÑOS**, en el que establece que la legislación de cada Parte facultará a las autoridades competentes para ordenar de manera rápida y eficazmente las medidas siguientes:

1. Ordenar al presunto infractor o a un tercero, para hacer cesar de inmediato la actividad ilícita, inclusive emitir ordenes para impedir que los bienes que infrinjan un derecho de propiedad intelectual, entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Y cuando se trate de bienes importados, la orden podrá emitirse inmediatamente después de su despacho de aduana. En el caso de las marcas, la sola remoción de una marca ilícitamente adherida a los bienes, no será suficiente para permitir la circulación de los mismos, salvo en casos excepcionales que prevea la legislación de esa Parte.

Ninguna Parte estará obligada a otorgar este tratamiento, respecto a la materia objeto de protección que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona antes de que esa persona

supiera o tuviera fundamentos razonables para saber que el tratar con esa materia implicaría la infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. el embargo o el secuestro preventivo, según corresponda, de los bienes que infrinjan cualquiera de los derechos reconocidos en este tratado. (Art. 18-28-1(a))

3. la incautación, decomiso o secuestro de los instrumentos utilizados para la comisión del ilícito.

4. la conservación de las pruebas relacionadas con la presunta infracción.

5. la adopción de las medidas contempladas en este apartado sin haber oído a la otra parte, siempre que se otorgue fianza o garantía adecuada y exista un grado suficiente de certidumbre respecto a que:

- a) el solicitante es el titular del derecho,
- b) el derecho del solicitante está siendo infringido o esa infracción es inminente y
- c) cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de causar un daño irreparable al titular del derecho, o existe un riesgo comprobable de que estén destruyendo pruebas.

6. la notificación sin demora a la parte afectada, inmediatamente después de ejecutarse las medidas, en los casos en que no se haya oído a la contraparte.

Se establece que esas medidas serán revocadas o dejadas sin efecto, a petición del afectado, cuando el procedimiento sobre el fondo del asunto, no se haya iniciado en el plazo que determine la legislación de cada Parte.

7. Además se establece, que previa petición del demandado, se condene al demandante al pago de una compensación adecuada por el daño causado, cuando con motivo de las medidas adoptadas, ya sea por que éstas sean revocadas, caduquen por cualquier acto u omisión del solicitante o se determine posteriormente que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual.

8. la exigencia a un solicitante de medidas cautelares o precautorias, de proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes relevantes por parte de la autoridad que las efectuará.

Para la aplicación de las medidas precautorias en general, las autoridades judiciales, tomarán en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así también como la posible afectación a derechos de terceros.

En este tratado se estipula que, en el caso necesario de retención de mercancías de oficio, cada Parte requerirá a sus autoridades competentes, actuar por iniciativa propia y poder suspender la liberación de bienes, respecto de las cuales, se tengan pruebas que a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual.

Por lo cual los lineamientos a seguir son los siguientes:

- a) las autoridades competentes, podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho, cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de estas facultades,
- b) el importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud por las autoridades competentes de la Parte acerca de la suspensión. Pero en el caso que el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, las éstas, a

través de las facultades que le confiere cada Parte, podrán exigirle al solicitante, que proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes relevantes.

Tomando en consideración para la emisión de dichas medidas precautorias, la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como la posible afectación a derechos de terceros.

c) Cada Parte eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, siempre y cuando se trate de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

11. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

En lo referente a procedimientos y sanciones penales, el tratado que nos ocupa, es un poco limitado ya que sólo establece que cada una de las Partes contemplarán en sus legislaciones, medidas disuasivas suficientes, tales como el secuestro y el decomiso de los bienes que constituyan infracción de un derecho, así como los materiales e instrumentos utilizados predominantemente en la producción de los bienes ilícitos y sin indemnización alguna, serán destruidos o colocados fuera del comercio, según los términos previstos en la legislación de cada Parte, o bien, prisión o multa o ambas.

Cuyas medidas servirán para sancionar las infracciones a los derechos reconocidos por este tratado, equivalentes al nivel de las sanciones que se aplican a delitos de similar magnitud.

Estas sanciones, se establecerán en el caso de falsificación dolosa de marcas y a escala comercial. (Art. 18-31)

12. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA

Los procedimientos a seguir para una debida protección de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, respecto del presente tratado, podrán hacerse valer a través de las autoridades judiciales o administrativas de cada Parte, para que por medio de sus autoridades aduaneras, ordenen la suspensión del despacho de bienes para su libre circulación. (Art. 18-32)

Las medidas anteriores se aplicarán cuando un titular de derechos de propiedad intelectual tenga motivos válidos para creer que se prepara la importación de bienes identificados con marcas falsificadas o se trate de otras infracciones de derechos de propiedad intelectual y presente a las autoridades competentes una solicitud de suspensión, con el objeto de evitar su libre circulación.

Con respecto al procedimiento arriba mencionado, las Partes no estarán obligadas a aplicarlo, cuando los bienes se encuentren en tránsito.

Cada Parte podrá establecer procedimientos análogos, relativos a la suspensión por las autoridades aduaneras, de la liberación de los bienes destinados a la exportación desde su territorio. (Art. 18-32-3)

También se establece que serán aplicables a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, todas las disposiciones sobre observancia de derechos de propiedad intelectual, contenidas en el presente tratado, cuando corresponda. (Art. 18-34-1)

Podrá excluirse de la aplicación de las medidas de defensa de derechos de propiedad intelectual en la frontera, las cantidades pequeñas de bienes que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas. (Art. 18-34-2).

CAPITULO VII

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CUATRO TRATADOS

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR MEXICO

A) QUE CONSTITUYE UNA MARCA

El TLCAN y TLC-B contienen lo mismo:

Una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Podrán incluirse las marcas de servicios y las marcas colectivas.

Pero el TLC-CR establece en un principio lo mismo, o sea que las marcas podrán constituir signos o combinación de signos que permita distinguirlos de los de otra. Pero después se refiere a que por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Por lo que el TLCAN Y TLC-B: No se refieren a las marcas frente a las de su misma especie o clase.

El TLC-CR: También incluye las marcas colectivas y las de servicios

El TLC-CV: En ese tratado se entiende por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra persona

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B: No hablan de bienes producidos o comercializados.

El TLCAN incluye unas marcas de certificación que en nuestra legislación no existen.

En todos los tratados se establece como condición para el registro de una marca que los signos sean visibles. Pero el TLC-CV además menciona que los signos sean perceptibles si son susceptibles de representación gráfica.

El TLC-CR dice que sean visibles o susceptibles de representación gráfica

B) MARCAS NO REGISTRABLES

Las marcas que no son susceptibles de registro, en el TLC-B, no se establece nada al respecto.

El TLCAN es el que se protege ampliamente al registro de marca, ya que como en este tratado los países integrantes cada uno tiene un idioma diferente, es por ello que no será permitido el registro que contengan marcas de palabras genéricas al menos en español, inglés o francés. Tampoco serán susceptibles de registro aquellas marcas que contengan elementos inmorales, escandalosos, que induzcan a error, denigren, sugieran falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias que menosprecien o afecten en su reputación.

El TLC-CR se refiere a marcas que sugieran una conexión con otras marcas. Marcas que puedan inducir a error tanto en su procedencia, naturaleza o calidad.

Por lo que en los Tratados de América del Norte, Costa Rica y Colombia y Venezuela esencialmente contienen lo mismo, ya que no podrán registrarse como marcas, aquellas que consistan en elementos inmorales o que sean contrarias a las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o internacionales(TLC-CR) o que de alguna manera induzcan a error al público consumidor.

C) DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA

El TLC-CR menciona que cada una de las Partes publicará la marca antes de su registro o prontamente después de él, para con ello, ofrecer una oportunidad a las personas interesadas para oponerse a su registro o en su caso para solicitar la cancelación del mismo, de conformidad con cada legislación.

El TLC-B menciona el caso en que una marca se encuentre registrada en ambos países integrantes del tratado, pero a nombre de titulares distintos, para bienes o servicios idénticos o similares; en estos casos se prohibirá la comercialización de los mismos en el otro país donde se encuentre también registrada.

Pero a esta prohibición existe una excepción y esta es que para poder comercializar la marca en el otro país donde también se encuentre registrada, estos titulares podrán suscribir acuerdos mediante los cuales estén de acuerdo en comercializar sus productos y servicios, siempre y cuando a dichos productos o servicios, se le adopten las medidas necesarias para evitar que el público consumidor caiga en alguna confusión, incluyendo la identificación plena del origen de los mismos, con caracteres destacados y cuyos promocionales no hagan suponer alguna confusión.

Pero además estos acuerdos deben cumplir con las normas sobre prácticas comerciales y acatar debidamente lo establecido a las normas promocionales de la libre competencia y por último inscribirse en las oficinas nacionales competentes para trámites de esa naturaleza.

El TLC-B y TLC-CV hacen la mención que en el caso en que una marca no este siendo utilizada o usada en el territorio de la parte importadora, podrá objetar el No uso para su comercialización, salvo que el titular de la marca en cuestión, presente razones válidas, apoyadas en la existencia de obstáculos para su uso. En este caso, las razones que se tomarán como válidas para la falta de uso, son las que llegaran a surgir por circunstancias ajenas a la voluntad de su titular, como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales, aplicables a bienes o servicios identificados por la marca en cuestión.

Ahora bien, en el TLC-B y el TLC-CV, se considerará que una marca se encuentra en uso, cuando los bienes o servicios hayan sido puestos en el comercio o bien, se encuentren disponibles en el mercado con la marca y en la cantidad y modo que normalmente corresponde, pero para esta consideración se tomará en cuenta tanto la naturaleza de los bienes o servicios como las modalidades bajo las cuales se realiza dicha comercialización.

Se establece únicamente en el TLC-CV a diferencia de los Tratados de Libre Comercio de América del Norte, Bolivia y Costa Rica, a pesar de que en otros puntos que se tratan en el presente trabajo, son muy escuetos o por decirlo así muy pobres en el TLC-CV, establece que un tercero de buena fe, a pesar de los derechos que se le confieren al titular de un derecho marcario, pueda utilizar en el mercado sin el consentimiento del titular del derecho, su propio nombre, seudónimo, domicilio o cualquier otra indicación cierta, relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus bienes o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos, siempre y cuando:

1. Se distingan claramente de una marca registrada,

2. Se limiten a propósitos de información,
3. No induzcan al público a error sobre la procedencia de los bienes o servicios,
4. No constituyan actos de competencia desleal.

Por lo que, el titular de un derecho marcario no podrá impedir a un tercero el uso de una marca para:

1. Anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de bienes o servicios, legítimamente registrados en el territorio donde se otorgó,
2. Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas susceptibles de recambio o de accesorios utilizables con los bienes de la marca registrada,

Pero a pesar de las concesiones anteriores, que se otorgan a un tercero de buena fe que utilice en el mercado sin el previo consentimiento de su titular, bienes o servicios iguales o similares y con cuya similitud induzcan al público a error, en este caso, tales concesiones no operarán y dicho titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones necesarias para hacer valer los derechos que se confieren frente a terceros.

D) EL USO COMO CONSERVACIÓN DEL DERECHO

Para que un titular de un derecho marcario conserve los derechos que confieren las leyes, es menester que la marca respectiva sea usada efectivamente para cumplir su propósito.

El TLCAN exige al titular de un derecho marcario el uso de su marca, de manera ininterrumpida y establece que podrá ser susceptible de cancelación aquellas marcas que no sean usadas en un periodo mínimo de dos años ininterrumpidos, ya sea por el mismo o por una persona distinta bajo su control, salvo en aquellos casos en que el titular de la marca exponga razones válidas para comprobar que no se uso la marca por circunstancias ajenas a su voluntad.

El TLC-CR establece un plazo de tres años.

El TLC-B establece al igual que el TLCAN un plazo de dos años.

El TLC-CV se refiere en este punto a la cancelación del No uso de la marca también, pero además menciona que se declarará caduco el registro, a solicitud de cualquier persona interesada. Y además se refiere a un *licenciatario* propiamente dicho como usuario de la marca y se establece que el plazo será de tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se *inicie la acción correspondiente*.

En este tratado de Colombia-Venezuela si establecen los medios de prueba para comprobar que la marca se esta utilizando, haciendo mención que la carga de la prueba corresponderá al titular de la marca o como se mencionó, a un tercero; en este caso a un licenciatario, si lo hubiere.

En cuanto a los medios de prueba, para los efectos del TLC-CV *podrán ser* entre otros:

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización, al menos durante el año anterior, a la fecha de iniciación de la acción correspondiente,
2. Los inventarios de los bienes identificados por la marca, cuya existencia se encuentre certificada por auditor o fedatario público que demuestre la regularidad en la producción o ventas o en ambas, al menos un año anterior a la fecha de iniciación de la acción correspondiente.
3. Cualquier otro medio de prueba, permitido por la legislación de la Parte donde se solicite la acción correspondiente.

En cuanto a las razones válidas que se objetan por la falta de uso de una marca, en los 4 tratados de libre comercio que estudiamos en el presente trabajo, son similares y son aquellas circunstancias surgidas, ajenas a la voluntad del titular de una marca y que puedan constituir un obstáculo para su uso, como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

Además el TLCAN, TLC-CR y TLC-B excepto el TLC-CV, establece que tampoco se dificultará en el comercio el uso de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca, como indicación de procedencia, un uso con otra marca o un uso de manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra.

El TLCAN y TLC-CR únicamente éstos establecen que la solicitud de registro no estará sujeta a condiciones de uso efectivo de una marca y que ninguna Parte denegará una solicitud de registro que no haya tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

El TLCAN dice que cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. En el TLC-CR se establece que en el caso de que una Parte no le sea posible solicitar la cancelación o declaración de *nulidad* (nulidad término que no se utiliza en los demás tratados) del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación interna, y se registren marcas que sean idénticas o similares para bienes o servicios idénticos o similares a otra que ya tenga su registro correspondiente; entonces el titular del registro marcario que la haya registrado primero, podrá solicitar a las autoridades correspondientes que efectúen la declaración de nulidad de la otra marca que le este causando un perjuicio, alegando que no cuenta con la característica de originalidad y por haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

E) LA DURACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO

En cuanto a la duración de un registro de marca, se establece en los cuatro tratados que tendrán una duración inicial de diez años, contados a partir de la fecha de presentación o la fecha de concesión.

El TLCAN no especifica a partir de que fecha comenzarán a contarse los diez años.

Y en los cuatro tratados también se establece que podrán renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de la misma duración, siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios para efectuar dicha renovación, establecidos por cada una de las legislaciones internas de cada país.

F) LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Por lo que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, empezaremos por hacer un análisis comparativo en cuanto a lo siguientes puntos:

¿Cómo se determina que una marca es notoriamente conocida?

En el TLCAN se establece que se analizará si una marca es de verdad reconocida con respecto al público consumidor, tomando en cuenta el conocimiento que tenga el sector correspondiente del público, inclusive también aquel conocimiento que se tenga de dicha marca en el territorio de la otra Parte, como resultado de la promoción de la marca. Y no podrá exigirse que la reputación se extienda más allá del público que normalmente trate con los bienes o servicios que proteja la marca. (este punto es muy pobre)

El TLCAN, TLC-CR, TLC-B y TLC-CV una marca tiene el carácter de notoriamente conocida, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país donde se encuentra registrada, conoce una marca en virtud de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte (país) o fuera de él, por una persona que emplea esa marca en relación a sus bienes o servicios.

¿Qué derechos se le confieren al titular de una marca notoriamente conocida?

El TLCAN no lo prevé.

El TLC-CR, TLC-B y TLC-CV estos tres tratados confieren al titular de una marca notoriamente conocida esencialmente el mismo que se le otorga a cualquier otro titular de un registro de marca, como son el de impedir que se registren otras marcas que sean iguales o semejantes a una registrada con el carácter de notoriamente conocida, y que sea aplicada a bienes o servicios similares al de la notoriamente conocida y que además con su uso pudiera crear confusión al público que los consume, un riesgo de asociación o que en un momento dado pudiera constituir un aprovechamiento injusto con relación al prestigio de la marca. Además de lo anterior, el TLC-CR establece que con dicha similitud pudiera entenderse que existe una conexión con la otra marca prestigiada y con ello lesionar intereses de su titular.

¿Qué privilegio se otorga al titular de una marca notoriamente conocida?

El TLCAN no establece nada al respecto.

En el TLC-CR, TLC-B y TLC-CV el privilegio que se otorga al titular de una marca notoriamente conocida, es que en el caso que éste sea el solicitante, la prohibición que existe respecto a impedir que se registre una marca igual o semejante a otra que ya se encuentra

previamente registrada no operará o mejor dicho no se aplicará dicha restricción para las marcas que éste pretenda registrar.

¿Qué medios podrán utilizarse para demostrar que una marca es notoriamente conocida?

El TLCAN y TLC-CV no lo prevén.

El TLC-CR y TLC-B establecen que podrán utilizarse todos los medios probatorios que sean legítimamente admitidos en las Partes de que se trate.

¿Cómo deben actuar las autoridades competentes cuando exista una solicitud o un registro cuya marca es similar o semejante a una notoriamente conocida?

Los Tratados de América del Norte y Bolivia no lo prevén.

Los Tratados de Costa Rica y Colombia y Venezuela, establecen que las autoridades competentes se comprometen, de oficio o a petición de parte a rehusar o a invalidar un registro, prohibir su uso, cuando constituya reproducción, imitación o traducción y crear con ello confusión con una notoriamente conocida.

Pero además de lo anterior el TLC-CV, da la opción de que se declare nula o sea cancelada al momento de solicitar el registro.

Ahora bien, el TLC-CR establece que la persona que inicie alguna acción de nulidad de un registro marcario, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca cuya titularidad reivindica.

Y por último únicamente el TLCAN y el TLC-B establecen que en lo referente a la prestación de servicios, también se regirán conforme al Artículo 6 Bis del Convenio de París, con las modificaciones necesarias.

G) LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS REGISTRADAS

Los cuatro tratados de libre comercio que estudiamos, establecen por igual, que el titular de un registro de marca, si podrá efectuar licencias, pero cada Parte podrá establecer las condiciones bajo las cuales se efectuó un licenciamiento.

En cuanto a la cesión de una marca, se da la opción de que podrá hacerlo con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca dicha marca.

En ninguno de los tratados se permiten las licencias obligatorias de marcas.

El TLCAN establece que cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas, tales como el uso correcto de términos descriptivos y tales excepciones se tomarán en cuenta los intereses legítimos de su titular y de otras personas.

H) DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL

Este punto se refiere a los lineamientos que deben seguir cada uno de los países integrantes de un tratado, para una mejor observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Los cuatro tratados que estudiamos en el presente trabajo, se asemejan entre sí en cuanto a contenido ya que aunque uno contenga palabras más, palabras menos, el objetivo es otorgar a los propietarios de derechos marcarios una debida protección de los mismos.

Como señale arriba, no presentan grandes diferencias entre ellos, pero para efectuar un mejor análisis tomaremos ciertos cuestionamientos como puntos de referencia.

¿Cómo deben ser los lineamientos?

Los cuatro tratados mencionan que deberán ser justos y equitativos, que no sean innecesariamente costosos y complicados y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

Dichos procedimientos se efectuarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y se proporcionen salvaguardas contra el abuso de dichos procedimientos.

En todos los tratados, los procedimientos en general se aplicarán, a los casos que se llegaran a presentar, pero también dichos procedimientos deberán contener recursos ágiles y eficaces para prevenir futuras infracciones.

¿Cuáles son los principios básicos que debe contener todo procedimiento?

En todos y cada uno de los tratados, respecto a los procedimientos, se hace la aclaración que a pesar de que se establezcan los lineamientos a seguir en un procedimiento, no se interpretará en el sentido de obligar a cada una de las Partes a establecer un sistema judicial distinto del ya existente, en su legislación interna, ni a instaurar una nueva distribución de los recursos, para la aplicación de la legislación en general.

En las resoluciones sobre el fondo de un asunto como resultado de un procedimiento administrativo y judicial para la protección de los derechos de propiedad intelectual se observará:

En los Tratados de América del Norte, Costa Rica y Bolivia se establece que:

1. Deberán formularse de preferencia por escrito y contener las razones en que se fundan,
2. Poner a disposición, cuando menos, de las partes en litigio.
3. Sin demoras indebidas de ninguna especie,
4. Deberán fundarse únicamente en las pruebas a cerca de las cuales se haya dado a las Partes, la oportunidad de ser oídas.
5. Otorgar la oportunidad a cada una de las partes en litigio, de obtener una revisión de las resoluciones administrativas finales de primera instancia, pero no será obligatorio otorgar dicha revisión en las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

El TLC-CV es más amplia en cuanto a lineamientos a seguir, para una debida observancia de los procedimientos que se efectúen, ya que establece que cada una de las Partes debe garantizar que:

1. Las partes en un proceso sean debidamente notificadas de todas los actos procesales y se les respeten las garantías de audiencia y legalidad.
2. Las partes este debidamente representadas en cualquier proceso.
3. Se incluyen los medios necesarios para identificar y proteger la información confidencial.
4. En el proceso puedan presentar pruebas que obren en poder de la parte contraria, siempre y cuando sean pertinentes para la solución de la controversia.
5. Que toda decisión judicial se funde en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso ya sea de oficio o a petición de parte.
6. Las sentencias y demás actos que pongan fin al proceso, contendrán un análisis de los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas jurídicas pertinentes y los

argumentos de las partes y después con fundamento en ese análisis, resolverán las peticiones, de tal forma que no quede cuestión pendiente entre las partes por los mismos hechos.

7. Las sentencias y demás actos que pongan fin al proceso, así como las medidas cautelares o precautorias, puedan ser objeto de apelación, revisión y otros recursos que legalmente correspondan.

8. Se otorgue al titular del derecho, un pago adecuado como compensación por el daño que haya sufrido a consecuencia de la infracción. Cuando la infracción consista en el uso de un derecho de propiedad intelectual, se considerará entre otros factores, el valor económico del uso.

I) PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

El TLC-CV estipula que se autorice a las partes a estar representadas por un abogado independiente.

El TLCAN establece que los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales forzosas y en los demás (TLC-CR Y TLC-B) sólo dice que serán obligatorias.

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLC-CV no prevé que las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar pruebas pertinentes - En todos los otros sí.

En cuanto a la aportación de pruebas el TLCAN establece que cuando una de las partes en un procedimiento hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus *pretensiones* y haya presentado una prueba que este bajo control de la contraparte, la autoridad judicial tendrá facultad para ordenar la presentación de dicha prueba, con apego a la protección de la información confidencial. El TLC-CR y TLC-B se refieren a alegatos y no a pretensiones. El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TL-CR Y TLC-B a excepción de el TLC-CV, prevén que las autoridades judiciales tengan facultad para dictar resoluciones preliminares y definitivas de naturaleza positiva o negativa, en el caso que una de las partes en un procedimiento voluntariamente y

sin motivo válido niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control, en un plazo razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de los derechos de propiedad intelectual. Esas resoluciones se dictarán con base en las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados, por la parte que afecte desfavorablemente la denegación de acceso a las pruebas a condición de que conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto a los alegatos o las pruebas.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B prevé que la autoridad judicial tenga facultad para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual, entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, orden que se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de dichas mercancías. El TLC-CV no lo prevé.

El TLCAN y el TLC-B prevé conforme a lo anterior, que ninguna de las partes estará obligada a otorgar la facultad a que se refiere el párrafo anterior (o sea la facultad de ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para impedir que esas mercancías entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción), sólo respecto a la materia objeto de la protección que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona y ésta no supiera que el tratar con esa materia implicaría la infracción de un derecho o tuviera fundamentos razonables para saberlo. ¿Sería no tuviera fundamentos razonables para saberlo? o ¿Tuviera fundamentos razonables para saberlo?. El TLC-CR y TLC-CV no lo prevén.

El TLCAN y el TLC-B cuando se refieren a la facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido, como consecuencia de la infracción, cuando el infractor sabía, o tenía fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora.

El TLC-CR dice que cuando el infractor hubiera sido condenado en el proceso judicial correspondiente.

El TLC-CV únicamente se refiere a ordenar el pago al agraviado de una indemnización adecuada como compensación por daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se refiere a que las autoridades judiciales tienen facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho y que podrán incluir los honorarios de abogado.

El TLC-CV se refiere a la facultad de la autoridad judicial de ordenar que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el demandante, de acuerdo a la legislación aplicable. ¿Es lo mismo honorarios de abogado que costas procesales en general? ¿Pueden enmarcarse además de los gastos de abogado, otros gastos que genere el juicio? ¿O sólo gastos de abogado para los otros TLC's?

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se refieren a la facultad de la autoridad judicial para ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que esta hubiera abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto del daño sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los gastos de dicha parte, que podrán incluir los honorarios de abogado.

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se refieren a la facultad de la autoridad judicial para ordenar que las mercancías que hayan encontrado que infringen derechos de propiedad intelectual sean retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales, se destruyan esas mercancías y sin indemnización de ningún tipo.

El TLC-CV se refiere también a que los bienes que constituyan infracción de un derecho, se retiren del comercio, además se refiere a que estos bienes se liquiden *fuera* de los canales comerciales. También se refiere a que sean destruidos, pero no se refiere como en los otros tratados, ya que en los otros establece que podrán destruirse, siempre y cuando las disposiciones constitucionales de cada Parte lo permitan.

Este tratado (Colombia y Venezuela) también prevé que se retiren, liquiden o destruyan sin compensación de ningún tipo. Pero además este Tratado se refiere a que todo se haga de una manera tal que se reduzcan al mínimo el riesgo de futuras infracciones y esto último, los demás tratados no lo establecen.

El TLC-CV establece lo mismo, pero además hace la mención que esos materiales e instrumentos puedan *destruirse* tomando como base para esa destrucción o colocación de esos instrumentos o materiales fuera de los circuitos comerciales, los términos previstos en la legislación interna de cada Parte. Y en los otros tratados sólo se menciona que puedan ser retirados de los circuitos comerciales.

En lo referente a las ordenes que emitan las autoridades judiciales relativas a la remoción y destrucción de los bienes, materiales e instrumentos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, estas deberán emitirse tomando en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como intereses de otras personas. En el TLCAN, TLC-CR y TLC-B así lo establecen, pero el TLCAN no incluye a los titulares de derechos.

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B establecen, en cuanto a bienes falsificados, la simple remoción de la marca adherida ilícitamente no será suficiente para permitir el despacho de aduanas o la libre circulación en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales. El TLC-CV no lo estipula.

El TLCAN no establece ¿cuales pueden ser esos casos excepcionales? o mejor dicho ¿Cómo podrán dirigirse en casos excepcionales?.

Ya que el TLC-CR y TLC-B establecen como casos excepcionales que la autoridad judicial disponga sobre la donación de esos bienes a instituciones de beneficencia.

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se establece que cuando una de las Partes sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual, como resultado del uso, de ese derecho, por ésta o por su cuenta, esa Parte podrá establecer como único recurso disponible contra ella, el pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso.

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B se refieren de igual forma con respecto a la administración de cualquier ley relativa a la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, en la que cada Parte sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos de responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas, cuando las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe, durante la administración de esas leyes.

El TLC-CV ni siquiera lo prevé.

El TLCAN, TLC-CR y TLC-B establecen de igual manera que cuando la autoridad judicial ordene una reparación de naturaleza civil como resultado de un procedimiento sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a los principios esencialmente equivalente a los que se enuncian en el apartado relativo a procedimientos civiles y administrativos.

El TLC-CV no lo prevé.

EL TLC-CR establece que la República de Costa Rica realizará su mayor esfuerzo para implementar las medidas necesarias y lo hará dentro de un plazo de siete años contados a partir de la entrada en vigor de este Tratado.

J) MEDIDAS PRECAUTORIAS

Además de los lineamientos a seguir en cuanto a los procedimientos civiles y administrativos, también cada uno de los tratados de libre comercio que estudiamos, prevé ciertas medidas para evitar que se comenten nuevas infracciones y así salvaguardar los derechos de propiedad industrial, por lo que cada país integrante de un tratado de libre comercio tendrá facultades para ordenar a sus autoridades judiciales competentes, que realicen rápida y eficazmente determinadas medidas precautorias, ajustándose siempre a los procedimientos esencialmente descritos en sus tratados respectivos.

Las facultades de las mencionadas autoridades son, en los 4 tratados en comento, esencialmente similares, mismas que a continuación se analizarán:

1. Evitar la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y evitar la introducción de bienes objeto de la presunta infracción, en los circuitos comerciales de su jurisdicción,

incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas, al menos inmediatamente después del despacho aduanal.

2. Facultad para conservar las pruebas de la presunta infracción.

3. En el caso que las medidas precautorias se pidan por un solicitante, las autoridades para acceder a su petición, exigirán que presente cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que se consideren necesarias para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

- a) el solicitante es el titular del derecho,
- b) el derecho del solicitante está siendo infringido o si dicha infracción es inminente y
- c) cualquier demora en la expedición de esas medidas, tienen la probabilidad de causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

4. Para exigirle al solicitante de medidas precautorias que aporte una fianza o garantía que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos. (Excepto el TLC-CV)

5. Facultad para que, en los casos en que se dé audiencia a la contraparte para:

- a) que la persona afectada sea notificada de esas medidas, sin demora y en ningún caso después de la ejecución de las mismas.
- b) que el demandado después que lo solicite, obtenga la revisión judicial de las medidas efectuadas, las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo razonable, después de la notificación de esas medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

6. Sin perjuicio de las medidas tomadas, las autoridades judiciales de esa Parte, a solicitud del demandado, podrán revocar o dejar sin efecto las medidas precautorias efectuadas, con el objeto de evitar la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, así también como las medidas en las que se escuche a una sola parte, siempre y cuando los procedimientos conducentes a una decisión sobre él, de un asunto No se inician:

- a) en un plazo razonable, fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de esa Parte lo permita.
- b) a falta de tal determinación, en un plazo no mayor a 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor.

El TLC-CV no establece el plazo del inciso b).

7. En los casos en que se llegue a revocar las medidas precautorias tomadas, o bien, cuando caduquen debido a cualquier acto u omisión del propio solicitante o también cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción de algún derecho de propiedad intelectual, dichas autoridades tendrán la facultad para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que le proporcione una compensación adecuada, por cualquier daño causado por esas medidas.

8. Exigirle a un solicitante de medidas precautorias que proporcione más información que se considere necesaria, para la identificación de los bienes relevante de que se trate por parte de la autoridad que ejecutará las medidas precautorias.

El TLC-CV en el tratamiento de las medidas precautorias, es un poco más amplio ya que establece cuestiones que los otros 3 tratados estudiados no toman en cuenta, como a continuación se vera:

1. Cuando se menciona lo relativo al objeto de las medidas precautorias en cuanto a evitar que mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, entren en los circuitos comerciales de determinada jurisdicción de cada Parte, éste tratado establece claramente que en el caso de las marcas, la sola remoción de una marca ilícitamente adherida a los bienes, no será suficiente para permitir la circulación de los mismos, salvo en casos excepcionales que prevea la legislación de esa Parte. Y que además no crea obligación para ninguna de las Partes, de otorgar este tratamiento, respecto a la materia objeto de protección que hubiera sido adquirida u ordenada por una persona, antes que ésta supiera o tuviera fundamentos razonables para saber que el tratar con esa materia, implicaría la infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. Facultad de las autoridades judiciales competentes para efectuar embargo o secuestro preventivo, según corresponda, de los bienes que infrinjan cualquiera de los derechos reconocidos por este tratado.

3. La incautación, decomiso o secuestro de los instrumentos utilizados para la comisión del ilícito.

4. Facultad de las autoridades judiciales para que al momento de la aplicación de medidas precautorias, tomen en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como la posible afectación a derechos de terceros.

5. En el caso de retención de mercancías de oficio, cada Parte integrante de ese tratado, requerirá a sus autoridades competentes para que actúen por iniciativa propia, con el objeto de poder suspender la liberación de bienes, que a primera vista, hagan presumir la infracción de un derecho de propiedad intelectual y establece lineamientos a seguir:

a) las autoridades judiciales podrán requerir en cualquier momento, al titular del derecho, cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de las facultades otorgadas.

b) el importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud, por las autoridades de la parte acerca de la suspensión.

c) en el caso que el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión, ante las autoridades competentes, éstas podrán exigirle que proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes relevantes, siempre tomando en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como la afectación a derechos de terceros.

6. Prevé por último, que cada Parte eximirá a las autoridades y funcionarios públicos, de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, siempre y cuando se trate de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

K) PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES

Por lo que se refiere a las sanciones penales y sus procedimientos, en los cuatro tratados de libre comercio, lo tratan en forma casi idéntica, salvo en diversas cuestiones que no establecen en algunos, pero que aunque no lo señalen en este apartado, si lo establecen en otros apartados del mismo tratado.

Los procedimientos y sanciones penales, podrán llevarse a cabo en los casos de falsificación dolosa de marcas o bien en cualquier caso de infracción de derechos de propiedad intelectual, cuando éstos se cometan con dolo y a escala comercial.

Las sanciones penales podrán llegar a ser desde multas hasta, de ser necesario, pena de prisión o bien cuando se den determinadas circunstancias, aplicarse ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y siempre compatibles con el nivel de las sanciones aplicables a casos de gravedad equiparable.

Ahora bien, podrán ordenar también, cuando corresponda, el secuestro, decomiso y destrucción de mercancías infractoras y también de cualquiera de los materiales e instrumentos utilizados para la comisión de un delito.

El TLC-CR y TLC-B establecen que la emisión de esas ordenes se realizarán tomando en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como el interés de otras personas incluidos los del titular del derecho. *En otros tratados también se establece esto, pero lo encuadraron en otros apartados.

La mera remoción de la marca ilícitamente adherida, no será suficiente para permitir el despacho de aduana, la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

L) DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA

En cada uno de los tratados se instituyó un apartado específico para otorgar una debida protección de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Esa protección se otorgará sólo al titular de un derecho marcario, a través de determinados procedimientos previamente establecidos, mediante una solicitud por escrito, que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas, relacionadas con su marca o bien, que impliquen cualquier otra infracción de los derechos de Propiedad Intelectual y así las autoridades aduaneras suspendan el despacho de aduana para su libre circulación.

Ahora bien, para poder ejercitar dichos procedimientos de defensa, el solicitante estará obligado a aportar pruebas adecuadas:

a) Para que las autoridades competentes de la Parte que se trate, de conformidad con su legislación interna, se cercioren de que verdaderamente se cause una infracción a un derecho de propiedad intelectual.

b) Y sirvan para brindar una adecuada descripción suficientemente detallada de las mercancías infractoras, para que sean fácilmente reconocidas por las autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes deberán informar al solicitante, si la acción que ejerció procede o no, en un plazo razonable. En el caso que hayan aceptado la solicitud, informarán al solicitante, el período en el que actuarán las autoridades aduaneras y el monto de la fianza o garantía equivalente, que deberán aportar y sea suficiente para que en un momento dado, se proteja el demandado e impedir abusos.

La mencionada fianza o garantía equivalente no deberá disuadir de manera indebida al solicitante, para recurrir a esos procedimientos.

Cuando se de el caso, que en atención a una solicitud, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho de mercancías, para acceder a la liberación de los bienes, procederá:

1. Si la resolución se efectuó por una autoridad independiente (o sea, no judicial) y el plazo estipulado haya vencido sin que la autoridad competente haya dictado dicha liberación (propietario, importador o consignatario), haya cumplido con todos los requisitos para obtenerla, incluyendo el previo depósito de la fianza, cuyo monto sea suficiente para proteger al titular del derecho contra cualquier infracción.

Se aclara que el pago de la fianza no será en perjuicio de cualquier otro recurso del titular del derecho y se realizará la devolución de la fianza, si el titular del derecho no ejerce la acción en un plazo razonable.

En el caso que proceda y después de que el solicitante haya cumplido con los requisitos establecidos para el efecto, cada una de las Partes dará a sus autoridades las siguientes facultades:

1. Notificar con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión del despacho de aduanas de los bienes infractores.
2. Ordenar al solicitante que pague al importador, al consignatario y al propietario de los bienes, una indemnización adecuada, por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de los bienes o por la retención de los bienes liberados por iniciativa propia de las autoridades para su renovación.
3. Autorización para ordenar a las autoridades aduaneras correspondientes de cada Parte, liberen los bienes de la suspensión, si en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de que se haya notificado la suspensión al solicitante, si no han sido notificadas, que una Parte, que no sea el demandado, ha iniciado el procedimiento a una resolución sobre el fondo del asunto o la autoridad competente ha adoptado medidas provisionales que prorroguen la suspensión.
4. Facultad para ordenar, se prorrogue por 10 días hábiles más, en casos que lo requieran y se hayan cumplido todas las condiciones para la importación o exportación.
5. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, conceder al titular del derecho oportunidad suficiente para hacer inspeccionar cualquier mercancía retenida, con el fin de sustanciar las reclamaciones del titular del derecho, así como una oportunidad equivalente al importador, de hacer inspeccionar esos bienes.
6. Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa propia y suspender la liberación de mercancías, de los bienes respecto de los cuales, tenga que a primera vista hagan presumir que se esta infringiendo una derecho de propiedad intelectual, se procederá como sigue:
 - a) Las autoridades competentes podrán requerir, en cualquier momento, al titular del derecho, cualquier información que pueda auxiliarles, en el ejercicio de esas facultades.
 - b) El importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud acerca de la suspensión por las autoridades competentes de la Parte, y en el caso que el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, esa

suspensión estará sujeta a lo previamente establecido en cuanto a plazos legales, prórrogas, revisiones y medidas precautorias.

c) Se eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buena fe.

7. Se establece que sin perjuicio de lo establecido en este punto de defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, (liberación de mercancías, prórrogas y revisiones), cuando la suspensión de la liberación de mercancías o del despacho de aduana, se efectuó o se continúe, de conformidad a una medida judicial precautoria, se procederá a una revocación conforme a lo siguiente:

a) Cuando proceda y a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte podrán revocar o dejar sin efecto las medidas precautorias tomadas, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto No se inician.

1. En un plazo razonable determinado por la autoridad judicial que ordena las medidas, siempre y cuando la legislación interna de la Parte lo permita; o

2. A falta de determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 naturales, aplicándose el que sea mayor (El TLC-B no especifica si son naturales o hábiles también).

Cada una de las partes podrá establecer procedimientos análogos para la suspensión, por las autoridades aduaneras de la liberación de mercancías destinadas a la exportación desde su territorio. (Todos los tratados lo prevén).

En el caso que ya se haya iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo de un asunto, a petición del demandado se proceda, en un plazo razonable, a una revisión.

Esa revisión incluirá el derecho del demandado a ser oído, con objeto de decidir, si esas medidas deben modificarse, renovarse o confirmarse.

8. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada Parte

preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destrucción o eliminación de los bienes objeto de infracciones.

Por lo que se refiere a los bienes falsificados, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que éstos se reexporten en el mismo Estado, ni los someterán a un procedimiento aduanal distinto.

9. Cuando las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo de un asunto, cada Parte podrá conferir a esas autoridades, la facultad de proporcionar al titular del derecho marcario, nombre y domicilio del consignador, del importador y de los consignadores, así como la cantidad de los bienes en cuestión.

Ninguna de las Partes estará obligada a aplicar los procedimientos establecidos con relación a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera a los bienes en tránsito (los 4 Tratados lo prevén).

Cada Parte podrá excluir de la aplicación de los procedimientos de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, a las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas (Los 4 tratados lo prevén).

*Puede decirse que los Tratados en cuestión son esencialmente similares, salvo en algunas cuestiones que a continuación me referiré, que cada uno establece pequeñas diferencias:

TLCAN- En el caso en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho de las mercancías, en atención a una solicitud, para obtener la liberación de las mismas, tendrá que observarse lo siguiente:

a) Si la suspensión se hubiere efectuado con fundamento en una resolución que no sea dictada por una autoridad judicial o por otra autoridad independiente, y el plazo estipulado para el efecto haya vencido, sin que la autoridad debidamente facultada al efecto, hubiere dictado una medida de suspensión provisional y dado que se hubiere cumplido con todas las demás condiciones para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de tales mercancías, está facultado para obtener la liberación de las mismas, previo depósito de una fianza por un importe suficiente para proteger al titular del derecho contra cualquier infracción.

El pago de tal fianza no será en perjuicio de cualquier otro recurso que esté a disposición del titular del derecho y se entenderá que la fianza se devolverá en un plazo razonable.

En cuanto a las disposiciones establecidas de la Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Frontera, México hará su mayor esfuerzo por cumplir tan pronto como sea posible en un plazo que no exceda de tres años, contados a partir de la fecha de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TLC-CR solamente establece que en cuanto a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, la República de Costa Rica realizará su mayor esfuerzo para implementar todas las medidas establecidas (en este apartado) en un plazo de 7 años contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

TLC-B este tratado prevé, en relación a la facultad de las autoridades competentes de ordenar la destrucción o eliminación respecto de los bienes objeto de infracciones, para proceder como a continuación se indica:

- a) Los bienes que éstas (autoridades) hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al máximo los riesgos de infracciones subsecuentes,**
- b) Los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de bienes objeto de infracciones sean, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes.**

Establece que cada Parte (México y Bolivia) realizará su mayor esfuerzo para cumplir tan pronto como sea posible con las obligaciones establecidas en este apartado y lo hará en un plazo que no exceda de tres años contados a partir de la entrada en vigor de este tratado.

TLC-CV este apartado como lo mencione anteriormente, es muy pobre en este apartado, ya que no se establece más ampliamente el procedimiento a seguir o los lineamientos a seguir, en cuanto a los Derechos de Propiedad Intelectual en la Frontera ya que sólo establece que serán aplicables a este apartado, todas las disposiciones sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, contenidas en el propio tratado, cuando corresponda

CAPITULO VIII

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SUS EFECTOS EN LA LEGISLACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA

El resultado de la apertura económica emprendida por el gobierno mexicano a mediados de los años ochenta, que introdujo a nuestro país en los procesos de internacionalización y globalización comercial, trajo como consecuencia la necesidad imperante de crear un cuerpo legislativo que tuviera un acercamiento a los "patrones internacionales" en materia de regulación de la Propiedad Industrial para tener así un clima propicio para la inversión extranjera y una mayor seguridad para la propiedad industrial.

Es por ello que para contrarrestar los embates de los cambios tan importantes a los que México se enfrenta, en 1991 se abrogó la anacrónica Ley de Inventiones y Marcas de 1976, entrando en vigor en junio de 1991 la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pero debido a la insuficiencia de esta ley, para alcanzar niveles de protección a la propiedad industrial, adecuados a las exigencias internacionales, fue necesaria otra reforma, expidiéndose así la actual Ley de la Propiedad Industrial que entró en vigor el 1° de octubre de 1994 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de ese mismo año.

Pues bien, entrando de lleno al estudio que nos ocupa, abordaremos ahora una breve reseña de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, en cuanto al derecho marcario se refiere.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 establece que se entiende por marca a "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Además de la definición de marca establece que puede constituirla los siguientes signos: (Art. 89 LPI)

- a) Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- b) Las formas tridimensionales;
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales (siempre que no queden comprendidos en los enlistados en los signos no registrables que más adelante veremos);

d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en sus 17 fracciones establece una amplia gama de signos o denominaciones que no son susceptibles de registrarse como marca, que por hacerse necesario para un debido estudio del tema que nos ocupa, textualmente transcribo:

Art. 90 LPI. No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden 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;
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica o condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.
- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los *gentilicios*, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombre de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
- XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
- XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la

presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Ahora bien, los derechos que le confiere esta ley al titular de una marca registrada, es sin duda el derecho al uso exclusivo de la misma en la República Mexicana; sin embargo, para comercializar un producto o prestar un servicio, su registro no es obligatorio. Ya que los derechos generados por una marca se inician con su uso, pero sí se recomienda su registro para establecer derechos contra terceros o para iniciar los trámites del registro de la marca en el extranjero.

Dicho registro se obtiene mediante solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante lo denominaremos IMPI), órgano descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que entró en funcionamiento propiamente el 2 de agosto de 1994, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

Por otra parte, los autorizados para utilizar dichas marcas, serán los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, ya sea en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. (Art. 87 LPI)

Sin embargo, el registro de las marcas puede ser afectado por caducidad y ser sujetos a cancelación, si una marca no es usada durante tres años consecutivos, en los productos o servicios para los que fue registrada. No obstante lo anterior, puede hacerse una excepción en los casos en que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad (que más adelante veremos), o bien, que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca. (Art. 130 LPI.)

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial otorga a un registro de marca una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos iguales indefinidamente; su renovación puede hacerse dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o en un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. (Art. 95 LPI.)

En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, la Ley de la Propiedad Industrial no contiene un artículo específico que se refiera a las mismas, pero sí las trata en su artículo 90 fracción XV, referente a marcas no susceptibles de registro, en donde se establece que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, ya sea por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Y a efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrá emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

A dichas marcas notoriamente conocidas, se les concede un privilegio adicional, por ser como su nombre lo indica "notoriamente conocidas", como es la preferencia en caso de algún conflicto con otra marca o bien pueden proteger su marca, sin señarse a la clasificación de productos o servicios que contiene el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, al que tienen que encuadrarse cada marca que se quiera registrar de acuerdo a los productos o servicios que se desee proteger.

Por otra parte, la ley en comento, permite que los titulares de marcas registradas o en trámite concedan licencias de uso de marca o bien puedan transmitirse, mediante un convenio respectivo, en relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, los cuales deberán ser debidamente inscritos ante el IMPI, para que puedan producir efectos en perjuicio de terceros. (Art. 136 y 143 LPI.)

Ahora bien, la cancelación de la inscripción de una licencia procederá:

a) Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido licencia;

b) Cuando el registro de marca sea anulado, cancelado o declarado caduco o también cuando se trate de marcas en trámite y no haya sido posible la obtención de su registro respectivo y

c) Por orden judicial. (Art. 138 LPI.)

Como consecuencia de la concesión de una licencia de uso, los productos que se vendan o los servicios que se presten, deberán ser de la misma calidad que los fabricados por el titular de la marca e indicarse en los mismos, el nombre del licenciatario, ya que este último tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos de dicha marca, como si fuera el propio titular. Por lo que el uso de la marca por el usuario se considerará como realizado por el titular original.

Por último en relación a las licencias y transmisión de derechos sobre una marca, sólo podrá negarse su inscripción, cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Por lo que toca a los procedimientos en general, en la Ley de la Propiedad industrial vigente, se establecen ciertas características que dichos procedimientos deban seguir, mismas que a continuación analizaremos.

En primer lugar establece que toda promoción deberá presentarse por escrito y estar redactada en idioma español, o en su defecto, acompañar su traducción respectiva al español, cuando se presente en un idioma diferente. (Art. 179 LPI.)

Las solicitudes y promociones deberán estar firmadas necesariamente por el interesado o por su representante, acompañadas por el pago de derechos correspondiente. Ya que si no se cumple con lo anterior o si falta cualquiera de estos elementos, será desechada de plano la solicitud o promoción. (Art. 180 LPI.)

Por otra parte, toda promoción deberá señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional y en caso de cambio se deberá dar aviso al IMPI, ya que si no se hace, se tendrán legalmente realizadas las notificaciones en el domicilio que aparezca en el expediente. (Art. 183 LPI.)

En cuanto al cómputo de los plazos fijados por la ley en comento, establece que cuando se refiera a días se entenderá que son hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. (Art. 184 LPI.)

Todos los plazos indicados, empezarán a contarse a partir del día siguiente de la notificación respectiva, y los que se publiquen en la Gaceta de Inventiones y Marcas, expedida por el propio IMPI, surtirán efectos de notificación en la fecha que en la misma se indique o en su defecto, al día siguiente de aquel en que se ponga en circulación.

Los expedientes de registros marcarios que se encuentren vigentes, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones.

Todo el personal del IMPI que intervenga en los diversos trámites que se efectúen en el mismo y estarán obligados a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, ya que de lo contrario, se les sancionará de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Asimismo, tendrán la misma obligación el personal que intervenga, ya sea de organismos públicos o privados que pudieran enterarse de alguna información, en apoyo al IMPI en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, se exceptúa de dicha obligación, cuando se trate de información de carácter oficial o sea requerida por autoridad judicial.

Ahora bien, siempre que se quiera hacer alguna promoción, se deberá acreditar la personalidad del que promueve o solicita, es por ello que en el IMPI existe un Registro General de Poderes, el cual sirve para que aquellas empresas o despachos en donde se solicitan o promueven en cantidad considerable, diversas figuras de la propiedad industrial, acrediten debidamente su personalidad con poder notarial, y les sea otorgado un número de registro, con el cual, en cualquier momento que se quiera promover, sólo bastará anexar a su promoción, copia simple de la constancia de inscripción al REGISTRO GENERAL DE PODERES, para considerarse acreditada la personalidad. (Art. 181 LPI).

Por otra parte, en el caso que se quiera hacer alguna solicitud o promoción por conducto de mandatario, deberá acreditarse la personalidad de las siguientes maneras:

a) Por medio de carta poder simple, suscrita ante 2 testigos, si se trata de persona física o persona moral, pero en el caso de ésta última, en dicha carta poder deberá manifestarse que quien otorga, cuenta con facultades para ello y deberá citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

- b) Mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor público, cuando se trate de persona moral mexicana.
- c) Mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en el caso que el mandante sea persona moral extranjera.

Por otra parte, no hay duda que con motivo de la "apertura comercial", se hizo necesario reforzar la lucha en contra de las violaciones de los derechos de propiedad industrial, tanto a las que afectan al patrimonio de los titulares de derechos como a las normas preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal y situaciones engañosas o abusivas, en contra de la sociedad en general.

Las consecuencias de violar los derechos de exclusividad conferidos por la Ley de la Propiedad Industrial se ventilarán a través de dos grandes grupos de procedimientos:

- a) Los procedimientos administrativos
- b) Los procedimientos penales.

Por lo que corresponde a los procedimientos administrativos, estos se llevan a cabo a través de la solicitud de declaración administrativa ya sea de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa y el organismo encargado para el efecto es el propio IMPI, ya que la Ley de la Propiedad Industrial, faculta a éste para iniciar un procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de parte, de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. (Art. 187 y 188 LPI.)

Por otra parte, el artículo 213 establece un catálogo formado por lo que puede considerarse infracciones administrativas:

- a) Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.
- b) Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año a la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

- c) 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;
- d) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
- e) Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas contrarios a la moral y a las buenas costumbres y además aquellos no susceptibles de registro;
- f) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifiesto por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
- g) Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

- i) Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
- j) 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;
- k) 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 ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

- l) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- m) 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;

Ahora bien, las solicitudes de declaración administrativa que se interponga deberán presentarse en originales o copias, debidamente certificadas de los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, además dicha declaración debe contener:

1. Nombre del solicitante y, en su caso de su representante;
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
4. El objeto de la solicitud, detallándose en términos claros y precisos;
5. Descripción de los hechos y,
6. Los fundamentos de derecho.

Si el solicitante no cumpliera con los anteriores requisitos, el IMPI le requerirá, por una sola vez que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, dándole un plazo de 8 días para tal efecto, ya que de no hacerlo en dicho plazo otorgado, se desechará la solicitud.

Asimismo, también se tendrá por desechada la solicitud, en el caso de falta de documento que acredite debidamente la personalidad del promovente o que la marca no se encuentre vigente. (Art. 191 LPI.)

En lo que respecta a las pruebas, éstas deberán presentarse al momento de presentar la solicitud de declaración administrativa, ya que no serán admitidas posteriormente, salvo que fueran supervenientes. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que se encuentren contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Además, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por su titular o su licenciatario. (Art. 192 LPI.)

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el IMPI podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado y el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que está bajo el control de la parte contraria, el IMPI podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial. (Art. 192 bis segundo párrafo LPI)

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas pertinentes o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el IMPI podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas. (Art. 192 bis último párrafo LPI)

Admitida la solicitud de declaración administrativa, la notificará al titular afectado, otorgándole el plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en el domicilio que para el efecto señale el solicitante de la declaración respectiva.

En el caso que no fuere posible notificar al titular afectado ya sea por cambio de domicilio o por que se desconozca el nuevo, la notificación se llevará a cabo a costa de quien solicite la acción, por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana, por una sola vez. (Art. 194 LPI.)

Pero en el caso que el procedimiento de declaración administrativa se inicie de oficio por el IMPI, la notificación se realizará en el domicilio señalado en el expediente del archivo del propio Instituto, o en el caso de haberlo variado sin dar aviso, mediante publicación indicada en el párrafo anterior. (Art. 196 LPI.)

El escrito de contestación del titular afectado o del presunto infractor deberá contener: (Art. 197 LPI.)

1. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones,
3. Excepciones y defensas,
4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
5. Fundamentos de derecho.

Además, se otorgará un plazo adicional de 15 días más, si lo solicita, cuando la totalidad de las pruebas se encuentre en el extranjero. (Art. 198 LPI.)

Transcurrido el plazo o la prórroga concedida al presunto infractor, previo estudio de los antecedentes respectivos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda o cuando se trate de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción que corresponda, siempre y cuando esta sea procedente. De esto se desprende que el IMPI buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados. (Art. 199 y 199 bis 8 LPI.)

En cuanto a las medidas que pueden ser adoptadas por el IMPI, en caso de violación a algún derecho de la propiedad industrial las veremos más adelante, en las medidas precautorias.

En ese mismo orden de ideas, la Ley de la Propiedad Industrial concede al IMPI grandes facultades para requerir por escrito a toda persona informes y datos, lo cual se da un plazo de 15 días, así como para ordenar inspecciones y vigilancia, con el objeto de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por la propia ley y demás disposiciones derivadas de ella.

De acuerdo con esos objetivos se realizarán visitas de inspección en lugares en donde se fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen productos o en los lugares donde se presten servicios, con el objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Se practicarán en días y horas hábiles, o podrán efectuarse en días y horas inhábiles, con el fin de evitar la comisión de alguna infracción. (Art. 205 LPI.)
2. Únicamente por personal autorizado, previa identificación y exhibición del escrito de comisión respectivo. (Art. 205 LPI.)

3. Los obligados a permitir el acceso para la visita, serán los propietarios o encargados de establecimientos en donde se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan, ofrezcan en venta productos o presten servicios, que presumiblemente se cometan infracciones. (Art. 206 LPI.)

Ahora bien, de toda visita de inspección se levantará acta denominada "circunstanciada", en presencia de 2 testigos, ya sean propuestos por la persona con quien se entendió la visita o si ésta se negare a hacerlo, por el inspector que la practicó, en donde se hará constar: (Art. 209 LPI)

- a) Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- b) Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- c) Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- d) Nombre y carácter de la persona con la que se entendió la diligencia;
- e) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- f) Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
- g) Datos relativos a la actuación;
- h) Declaración del visitado, si quisiera hacerla;
- i) Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que se hubieran hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de 10 días, y
- j) Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

En el caso de que durante la inspección se comprobara fehacientemente la comisión de infracciones o delitos, el inspector asegurará en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando al efecto un inventario de los bienes asegurados, haciéndose constar en el acta de inspección. (Art. 211 LPI)

Cuando el establecimiento sea fijo, se designará como depositario de los bienes asegurados al propietario o al encargado y si no fuere fijo, entonces se concentrarán los bienes en el IMPI. (Art. 211 LPI.)

Siempre se dejará copia del acta levantada a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, con lo que no afectará su validez. (Art. 212 LPI)

Los bienes susceptibles de ser asegurados pueden ser:

- I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;
- II. Libros, registros, documentos, moldes, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquier otro del que se puedan inferir elementos de pruebas, y
- III. Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley. (Art. 212 bis LPI)

En el aseguramiento, se preferirá como depositario a la persona o institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

Pero en el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

- I. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;
- II. Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;
- III. Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
- IV. En los casos comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;
- V. Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se han presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

- a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social cuando no se afecte el interés público; o
- b) La destrucción de los mismos. (Art. 212 bis 2 LPI)

Por otra parte, puede darse el caso que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, en ese supuesto, el IMPI correrá traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de 10 días, para que manifieste lo que a su derecho convenga y además presente las pruebas correspondientes. (Art. 216 LPI.)

Las sanciones a infracciones administrativas a las que se puede hacer acreedor quien lesione los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial son de tres tipos:

1. Multas,
2. Clausura,
3. Arresto

- a) Las multas hasta por el importe de veinte mil días de Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal, o multa adicional hasta por el importe de quinientos días de Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción o bien en caso de reincidencia se duplicarán las multas, sin que su monto exceda del triple fijado.
- b) Clausura temporal hasta por noventa días o clausura definitiva.
- c) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Estas sanciones se impondrán independientemente de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados. (Art. 221 LPI.) Y en ningún caso, la reparación del daño material o la propia indemnización será inferior al 40% del precio de venta al público o la prestación de servicios, violatorios de derechos de propiedad industrial.

Para la determinación de las sanciones, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

- a) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de infracción;
- b) Las condiciones económicas del infractor y
- c) La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. (Art. 220 LPI.)

Por otra parte, la investigación de las infracciones administrativas se realizarán por el IMPI, de oficio o a petición de parte. (Art. 215 LPI.)

Ahora bien, si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa, el IMPI advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, así lo hará constar en la resolución que emita al efecto. (Art. 222 LPI.)

Por lo que toca a los procedimientos penales, respecto al estudio que nos ocupa, el artículo 223 de la ley en comento considera como delitos:

1. Reincidir en las conductas consideradas infracciones administrativas, que anteriormente estudiamos;
2. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

Por lo anterior, las sanciones a la comisión de esos delitos pueden consistir en:

- a) Dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal, además se requerirá al IMPI la emisión de un dictamen técnico, en el que no se prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan, ya que el procedimiento a seguir en esos casos, así como de las controversias civiles, mercantiles y medidas precautorias, serán de la competencia de los tribunales federales. Arts. 225, 226 y 227 LPI.)

Pero si dichas controversias afectan sólo intereses particulares, entonces podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse a un procedimiento de arbitraje.

Ahora bien, en los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. (Art. 228 LPI.)

Por otra parte, para completar el cuadro, abordaremos ahora lo relativo a las medidas precautorias, estudio que habíamos postergado, ya que para no revolvemos tanto en los procedimientos administrativos como en los penales, se dejó pendiente este punto, para un mejor entendimiento del presente trabajo.

Pues bien, el artículo 199 bis, establece que el IMPI podrá adoptar las medidas siguientes, con relación a la violación de los derechos de propiedad intelectual:

1. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial,
2. Ordenar se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente,
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan los derechos tutelados igualmente por la Ley de la Propiedad Industrial,
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos de propiedad industrial,
 - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención, que se usen ilegalmente,
3. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de propiedad industrial,
4. Ordenar el aseguramiento de bienes.
5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación de los derechos de propiedad industrial,
6. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas anteriormente señaladas, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de algún derecho de propiedad industrial.

Ahora bien, si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores de servicios tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

De igual forma, tendrán obligación los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

No obstante lo anterior, para el ejercicio de las acciones civiles y penales que se deriven de la violación de un derecho de propiedad industrial, será necesario, para su debido encuadramiento, que el titular del derecho haya aplicado ostensiblemente la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o la letra R dentro de un círculo, a los productos, envases o embalajes amparados por un registro marcarío, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Además se hace la aclaración que el requisito anterior, no será exigible en los casos de infracciones administrativas, que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

Ahora bien, para determinar la práctica de esas medidas se requerirá al solicitante que:

1. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho;
- b) Que la violación a su derecho sea inminente;
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

2. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

3. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o donde se comete la violación a un derecho de propiedad industrial.

Ahora bien, para la adopción de estas medidas, el IMPI tomará en cuenta tanto la gravedad de la infracción, como la naturaleza de la medida solicitada y así determinar el importe de la fianza y contrafianza que podrá exhibir la persona contra la que se haya adoptado la medida, con el objeto de responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la medida, a efecto de obtener su levantamiento. (Art. 199 bis 1.)

Por otra parte, el solicitante de una medida precautoria, sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros. (Art. 199 bis 7.)

La Ley de la Propiedad Industrial otorga un plazo de 10 días a la persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas precautorias anteriores, para presentar ante el IMPI, las observaciones que tuviere respecto de las mismas. Y tomando en cuenta las mencionadas observaciones, dicho organismo podrá modificar los términos de la medida, sin son procedentes.

Además se establece que será responsable el solicitante de una medida precautoria al pago de daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se efectuaron determinadas medidas cuando:

1. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia, declare que no existió violación, ni amenaza de violación a los derechos del solicitante.
2. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI, respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la ejecución de la medida.

La función del IMPI en las medidas precautorias es de suma importancia, ya que pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se haya exhibido, cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción y también decidirá en su caso, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas. (Art. 199 bis 5 y 6.)

Por lo que, una vez concluido el plazo de diez días concedido al presunto infractor para manifestar lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que corresponda, el IMPI, con base en el acta de inspección levantada, y en el caso de no haberse requerido por la

naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente respectivo, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado dictará la resolución que corresponda. (Art. 217 LPI.)

CONCLUSIONES

1. En materia de regulación de la Propiedad Industrial, México se está enfrentando a cambios fundamentales debido a la globalización de la economía mundial y la apertura comercial.
2. Los procesos de internacionalización y globalización se han producido más acentuadamente a partir de la entrada de México al GATT en 1986.
3. La integración económica se convierte en punta de lanza para mejorar la inserción internacional de los países en desarrollo.
4. Este cambio en el nuevo orbe, así como puede impulsar la actividad productiva mexicana, también puede exponer a que numerosas empresas sucumban ante las ventajas competitivas de empresas ubicadas en Estados Unidos o Canadá.
5. El sistema de propiedad industrial, por sí sólo, no moderniza una empresa o la economía de un país, pero sí constituye una sólida base sobre la que prosperarán las iniciativas de muchas empresas nacionales e internacionales que trabajarán en México en los siguientes años.
6. La protección y defensa de los derechos de propiedad industrial, no deberán constituir en ningún momento, un obstáculo al comercio legítimo.
7. Si la economía de un país se encuentra en un ambiente de intensa competencia internacional, será necesario disponer de una adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, que de alguna forma promueva el desarrollo entre las empresas.
8. La protección adecuada de la propiedad industrial se convierte en un elemento fundamental para garantizar a las empresas una mejor y mayor permanencia en el mercado en que operen.
9. A pesar que en 1994 fue creado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que a través de él, se ventilaran todos los asuntos relacionados con la propiedad industrial, es necesario para estar, si no al nivel de las grandes potencias, sí un acercamiento mayor, un

mejoramiento de dicho organismo no solamente refiriéndonos a la infraestructura, sino también a que su personal, de verdad cuente con una alta capacitación de la propiedad industrial, así como contar con tribunales especiales, altamente calificados para tratar sobre la materia.

10. La legislación mexicana sobre protección de la propiedad industrial aún y con sus reformas, sigue siendo insuficiente para otorgar una debida protección de la propiedad industrial en el nuevo entorno internacional ya que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a diferencia de los tres restantes tratados, reconoce las marcas de certificación, que nuestra ley no prevé.

11. La ley vigente de propiedad industrial otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial grandes facultades y de alguna forma lo convierte en un poder de carácter inquisitorial ya que le deja la carga de la represión contra la violación de un derecho de propiedad industrial.

12. La ley mexicana sobre propiedad industrial establece en sus preceptos a la figura de la "caducidad" y los cuatro tratados estudiados, no la prevén como medio de terminar con la vigencia de un registro marcario.

13. La idea de integrarse a un tratado de libre comercio, es crear un clima adecuado en el libre intercambio de mercancías y esto implica que se tenga una mayor seguridad para la protección de la propiedad industrial.

14. En cuanto a los cambios que ha sufrido la legislación mexicana, es evidente que ha sido por la necesidad imperante de alcanzar los niveles de protección a la propiedad industrial adecuados a las exigencias fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica y no respecto a las necesidades de nuestra sociedad.

15. En la Ley de la Propiedad Industrial vigente se encontró que en el caso de negativa del otorgamiento de un registro marcario, sólo procede el juicio de amparo y no antecede ningún recurso de reconsideración y los tratados de libre comercio estudiados, tampoco lo contemplan.

16. Los tratados de libre comercio incorporan derechos que ya son conocidos en nuestra legislación como por ejemplo el término de 10 años de los registros marcarios, con renovaciones indefinidas de periodos de la misma duración.

17. La definición de signo marcario que contiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es más amplia ya que "rebas" la establecida en la Ley de la Propiedad Industrial mexicana y las definiciones de los otros tres tratados restantes, porque permite el registro de letras, colores y números aislados y nuestra ley no lo permite, a demás de que dicho tratado de libre comercio establece las marcas de certificación que la ley mexicana no contempla, por lo que se hace necesaria una reforma a la misma.

18. Los tratados de América del Norte y el de Bolivia, disponen que el registro de la marca se puede cancelar por falta de uso, después de que transcurra como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de DOS años, y el Tratado de Costa Rica y Colombia y Venezuela, así como nuestra ley mexicana se refieren a un periodo mayor de "Tres" Años.

19. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte a diferencia de los tres tratados restantes, establece que no serán susceptible de registro, las palabras en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de los bienes o servicios, a los que la marca se aplique.

20. En los cuatro tratados se utiliza un lenguaje que no es directo, sino que da solamente parámetros "cada una de las Partes garantizará", para que cada una de los países adecúe su legislación interna.

21. Se establece que en cada uno de las países integrantes de los tratados, se garantice que los procedimientos sean justos y equitativos, que no sean necesariamente complicados o costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas, elementos esenciales de todo procedimiento, pero después establecen que se otorgará el derecho de revisión por autoridad judicial, en los casos en que haya alguna controversia, pero en el caso de sentencias absolutorias en asuntos penales, no existe obligación de otorgar la oportunidad de revisión judicial. En consecuencia, esta posición se encuentra en contraposición ya que rompe con el principio de equidad que previamente se establece.

22. Sería conveniente crear un sistema específico en la legislación mexicana de propiedad industrial para proteger los derechos de propiedad industrial en la frontera, ya que la aplicación en general podría traer como consecuencia que no se aplique la ley de manera uniforme o quizá con incertidumbre.

23. Después de esta investigación se observó que el tratado que protege o regula menos a la materia marcaría es el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y las Repúblicas de Colombia y Venezuela, ya que deja gran parte de su regulación a discrecionalidad de las legislaciones internas de cada uno de los países integrantes y que en comparación con los tres tratados restantes, a mi parecer, dicho tratado es muy pobre, dando la impresión de "incompleto".

24. Creo que los tratados de libre comercio en los que México es parte (estudiados en el presente trabajo) existe, más que diferencias, grandes semejanzas entre ellos, ya que a mi opinión, en muchos de sus preceptos existe una gran homogeneidad entre ellos.

25. Pienso que a nuestra legislación mexicana sobre propiedad industrial, le falta bastante para poder ser un cuerpo legislativo, que abarque o prevea todos y cada uno de los conflictos a los que se enfrentará México con motivo de la apertura al exterior, pero debemos estar conscientes de que se ha dado un gran paso, con las expediciones de las leyes sobre propiedad industrial de 1991 y 1994, por tratar de mejorarla y tratar de estar acorde con el nuevo entorno internacional.

26. Al escoger este tema como trabajo de tesis, lo escogí pensando en las semejanzas y diferencias que abría entre los cuatro tratados en los que México es parte, en cuanto a la regulación de las marcas en dichos tratados, al final encontré que no hay gran diferencia entre ellos, pero puede observarse a lo largo de la investigación, que los tratados celebrados con Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela, trataron de ajustarse básicamente a lo que estipulaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

27. También al escoger el tema de la presente investigación lo realicé con miras a saber cómo estaría protegida la propiedad industrial (Marcas) en cada uno de los tratados, tomando en consideración que el más importante de ellos para México es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cuyo integrante es Estados Unidos, un país desarrollado y en contraposición se encontraban los otros Tratados de Libre Comercio celebrados con Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela, que son países subdesarrollados,

llegando a la conclusión que no regulan la materia marcara de manera diferente, aunque se tratara de países en vías de desarrollo, que como debe entenderse, las legislaciones internas de cada país no podrían igualarse al grado de avance de un país desarrollado como lo es Estados Unidos, pero encontré al igual que la conclusión anterior, que los tratados estudiados, más que regular sobre la materia marcara, en cuanto a su nivel, trataron de señirse a lo estipulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre México, Canadá y Estados Unidos.

28. No cabe duda que los tres tratados firmados con países latinoamericanos y por ende, en vías de desarrollo, han tratado básicamente de estar acordes con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tal vez lo hayan hecho con miras a que en un futuro no muy lejano, puedan establecer diversos lazos con ellos, al igual que lo ha hecho México, aún y cuando tengan economías asimétricas.

29. A mi opinión muy personal, creo que ha sido benéfico que México suscribiera dichos tratados de libre comercio, ya que a pesar de existan diversos efectos negativos, también existen efectos positivos y estar conscientes que de alguna forma, teníamos que sufrir con la apertura al exterior, ya que apenas vamos comenzando con los procesos integracionistas y esperamos que en un futuro no muy lejano, ya se tenga la experiencia necesaria para poder representar un buen papel en el nuevo entorno internacional.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979.
- BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957.
- CARDERO, María Elena (compiladora), Qué ganamos y qué perdimos con el TLC, UNAM, México, 1996.
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Porrúa, México, 1996.
- FERRARA, Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.
- NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A., México, 1985.
- RAMELLA, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1913.
- RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1992.
- RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Edición Propiedad del Autor, México, 1960.
- RODRÍGUEZ MEJÍA, Gregorio, Aspectos fiscales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, UNAM, México, 1994.
- SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A., México, 1981.

BIBLIOGRAFÍA

VILLARREAL, Lucinda, TLC. Las Reformas Legislativas para el Libre Comercio, Editorial PAC, S.A. de C.V., México, 1995.

WITKER, Jorge, EL GATT (Acuerdo General de Aranceles y Tarifas), UNAM, México, 1986.